

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Internacional Público y de Derecho
Internacional Privado



TESIS DOCTORAL

**La protección de las indicaciones geográficas en el comercio
internacional: recepción y efectividad en el ordenamiento
jurídico puertorriqueño**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Yanis Rosana Blanco Santiago

Director

Pedro Alberto de Miguel Asensio

Madrid, 2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y
DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO



LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES
GEOGRÁFICAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL:
RECEPCIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO PUERTORRIQUEÑO

Tesis Doctoral presentada por la Licenciada

YANIS ROSANA BLANCO SANTIAGO

Bajo la dirección del Prof. Dr.

Pedro Alberto de Miguel Asensio
Catedrático de Derecho internacional privado de la
Universidad Complutense de Madrid

MADRID, octubre de 2015

© Yanis Rosana Blanco Santiago

Dedicada a mis padres, a mis hermanos y a Juanita

ÍNDICE

Abstract.....	11
Abreviaturas.....	15
Introducción.....	19

CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

I. El concepto de indicaciones geográficas en las fuentes internacionales	25
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	25
2. VARIACIONES DE LAS DEFINICIONES EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	27
A. <i>Conceptos iniciales sobre procedencia en tratados multilaterales</i>	27
B. <i>Afianzamiento de la relación entre el producto y su origen en el ALDO y el ADPIC</i>	30
3. CUESTIONES JURÍDICAS EN TORNO A LA DEFINICIÓN	37
II. Fundamentos de la protección jurídica de las indicaciones geográficas	40
1. INTRODUCCIÓN	40
2. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	43
3. JUSTIFICACIÓN CULTURAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	48
4. LA DIMENSIÓN AGRÍCOLA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	53
5. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS	57
III. Clasificación de las indicaciones geográficas como propiedad intelectual	59
1. PARALELISMOS CON OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	59
2. ATRIBUTOS QUE DISTINGUEN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE OTROS DERECHOS	62

CAPÍTULO II

MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

I. Principios rectores de los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual: su aplicación a las indicaciones geográficas	69
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	69
2. PRINCIPIOS BÁSICOS	73
A. <i>Principio de transparencia</i>	73
B. <i>Nación más favorecida</i>	74
C. <i>Trato nacional</i>	78
3. ARTÍCULOS 7 Y 8 DEL ADPIC	81
4. CONVENIOS INCORPORADOS POR REFERENCIA EN EL ADPIC	85
A. <i>Dificultades planteadas por la incorporación por referencia de</i>	<i>85</i>

<i>convenios de la OMPI</i>	
B. <i>El derecho internacional como instrumento de interpretación</i>	88
II. Protección auxiliar para las indicaciones geográficas en el ámbito internacional	91
1. INTRODUCCIÓN	91
2. COMPETENCIA DESLEAL	92
3. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES	96
4. MARCAS	98
A. <i>Normas comunes sobre marcas</i>	98
B. <i>Sistema de Madrid para el registro de marcas</i>	102
III. Tutela de las indicaciones geográficas en el ámbito internacional	105
1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN EN LOS TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI Y EN EL ADPIC	105
2. CONFLICTOS Y EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	111
A. <i>Introducción</i>	111
B. <i>Conflictos con marcas</i>	113
C. <i>Indicaciones geográficas genéricas y homónimas</i>	119
D. <i>Observancia de la protección de las indicaciones geográficas</i>	120
E. <i>Negociaciones pendientes en el ADPIC sobre indicaciones geográficas</i>	122
3. INSUFICIENCIAS DE LA PROTECCIÓN UNIVERSAL: ¿ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO COMO SOLUCIÓN?	126
CAPÍTULO III	
PERSPECTIVA EUROPEA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	
I. Fundamentos de la protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea	135
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	135
2. PANORAMA DE COMPROMISOS INTERNACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS	137
A. <i>Proyección de las normas de carácter multilateral sobre indicaciones geográficas en la Unión Europea y en España</i>	137
B. <i>Los acuerdos bilaterales con contenido relacionado a indicaciones geográficas</i>	145
3. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA EUROPEA DE CALIDAD	147
A. <i>Antecedentes</i>	147
B. <i>El mercado interior y las indicaciones geográficas</i>	153
C. <i>La calidad en la política comunitaria agrícola</i>	155
II. Regímenes comunitarios sobre indicaciones geográficas	160
1. ASPECTOS GENERALES	160
2. PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS	162
A. <i>Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico</i>	163
B. <i>Contenido de la protección</i>	167
C. <i>Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas</i>	169

D. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y procedimientos disponibles para los terceros países	173
3. PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS	178
A. Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico	181
B. Contenido de la protección	183
C. Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas	184
D. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y procedimientos disponibles para los terceros países	186
4. BEBIDAS ESPIRITUOSAS	190
A. Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico	190
B. Contenido de la protección	192
C. Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas	193
D. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y procedimientos disponibles para los terceros países	194
5. COORDINACIÓN CON EL DERECHO ESPAÑOL	196
A. Cuestiones preliminares	196
B. El Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, modificado por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo	201
C. La Ley 6/2015, de 13 de mayo	202
D. Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico	204
E. Contenido de la protección	205
F. Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas	207
G. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud	208
III. Normas complementarias a la protección de las indicaciones geográficas	210
1. COMPETENCIA DESLEAL	210
A. Consideraciones previas	210
B. Objetivos generales de las normas contra la competencia desleal en el espacio europeo	213
C. La Directiva 2005/29 y su aplicación a las indicaciones geográficas	214
D. La prohibición de la competencia desleal en España y las indicaciones geográficas	218
2. MARCAS	222
A. Cuestiones preliminares sobre las marcas en el espacio comunitario	222
B. Las indicaciones geográficas y el Reglamento de la marca comunitaria	223
C. La Directiva 2008/95 sobre marcas	229
D. Los nombres geográficos en la legislación española sobre marcas	231
IV. La práctica de la protección de las indicaciones geográficas en Europa a la luz del caso <i>Budweiser</i>	238
1. INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO DE <i>BUDWEISER</i>	238
2. CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y SU EFECTO EN EL DERECHO A UNA MARCA	239

3. LA COEXISTENCIA: ALTERNATIVA REAL ANTE EL CONFLICTO ENTRE LAS INDICACIONES Y LAS MARCAS	247
4. EL DERECHO A LA MARCA COMUNITARIA <i>BUD</i>	250
5. EL “DERECHO A LA MARCA” <i>BUDWEISER</i> Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO	252
6. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE <i>BUDWEISER</i>	255

CAPÍTULO IV

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ÁMBITO ESTADOUNIDENSE

I. Elementos condicionantes de la regulación de las indicaciones geográficas en EE.UU.	257
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	257
2. COMPETENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA COMERCIO	259
3. INCORPORACIÓN DE LOS TRATADOS	265
II. La tutela de las indicaciones geográficas en el ordenamiento estadounidense	270
1. PROTECCIÓN SOBRE EL ORIGEN EN LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL	270
A. <i>Competencia desleal en el ámbito federal</i>	270
B. <i>Contenido de las secciones 43 y 44 del Lanham Act</i>	273
C. <i>Eficacia de las obligaciones internacionales integradas en las normas de competencia desleal</i>	277
D. <i>Protección de los consumidores contra la competencia desleal en el ámbito federal</i>	282
2. PROTECCIÓN OFRECIDA EN LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS: INCORPORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES	286
A. <i>Obligaciones relativas a las marcas, nombres comerciales y términos sobre el origen del CUP y otros acuerdos sobre marcas administrados por la OMPI</i>	285
B. <i>TLCAN y ADPIC</i>	289
3. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN EL <i>LANHAM ACT</i>	292
A. <i>Aspectos generales de la reglamentación de las marcas en los EE.UU.</i>	292
B. <i>Las marcas geográficas en el Lanham Act</i>	298
C. <i>Las indicaciones geográficas genéricas en el Lanham Act</i>	303
D. <i>Nicho funcional: las marcas de certificación</i>	305
4. REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA POR SECTORES: EL ORIGEN GEOGRÁFICO EN LAS ETIQUETAS DE LOS VINOS	310
A. <i>Aspectos generales sobre la reglamentación administrativa de las etiquetas de los vinos</i>	310
B. <i>Áreas vitivinícolas americanas (AVA)</i>	312
C. <i>Indicaciones geográficas genéricas, semigenéricas y no genéricas</i>	316
D. <i>Conflictos entre AVAs y marcas</i>	318
E. <i>Valoración de la protección en la reglamentación sobre el origen de los vinos</i>	322
5. LA REGLAMENTACIÓN DEL ORIGEN DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y OTROS PRODUCTOS	326

A. <i>Normas sobre la clasificación y el origen</i>	326
B. <i>Controversias relacionadas al origen, la marca y la etiqueta</i>	328
C. <i>Otros productos</i>	332
6. VÍAS PROCESALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	335
III. Las indicaciones geográficas en los acuerdos concluidos por los EE.UU.	340
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	341
2. LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y EL ACERCAMIENTO DEL <i>ADPIC-PLUS</i>	342
A. <i>TLCAN</i>	343
B. <i>Chile</i>	345
C. <i>CAFTA-DR</i>	347
D. <i>Marruecos</i>	349
E. <i>Otros acuerdos: Singapur, Australia, Jordania y Corea del Sur</i>	350
F. <i>Valoración del tratamiento de las indicaciones geográficas en los acuerdos</i>	353
3. TRATADOS BILATERALES DE LOS EE.UU. RELACIONADOS A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA	354
4. PERSPECTIVA ESTADOUNIDENSE DE LAS NEGOCIACIONES PENDIENTES SOBRE EL REGISTRO MULTILATERAL DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS	357
5. VALORACIÓN DE CONJUNTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LOS EE.UU.	358

CAPÍTULO V

LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN PUERTO RICO

I. Competencias para el desarrollo de las indicaciones geográficas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico	363
1. INTRODUCCIÓN	363
2. RELACIÓN JURÍDICA ENTRE PUERTO RICO Y EL GOBIERNO FEDERAL	364
A. <i>Antecedentes: Puerto Rico ‘como un estado’</i>	364
B. <i>El Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la luz del Derecho internacional</i>	374
C. <i>Aplicación de normas federales: ¿exclusión o coexistencia?</i>	378
D. <i>Competencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relativas a normas de propiedad intelectual</i>	384
E. <i>Los tratados en el ordenamiento puertorriqueño</i>	387
3. LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS A TRAVÉS DEL LENTE DEL ‘ESTADO LIBRE ASOCIADO’ DE PUERTO RICO	393
A. <i>Asuntos planteados</i>	393
B. <i>Análisis de los límites impuestos por el estatus</i>	394
C. <i>Perspectivas de desarrollo de las indicaciones geográficas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico</i>	397
D. <i>Modelos de asociación alternativos: Free Associated States y Commonwealths asociados a los EE.UU.</i>	400

II. Normas sobre indicaciones geográficas en Puerto Rico y medios complementarios de protección local	406
1. LAS PROTECCIÓN DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS EN LA LEY DE MARCAS DE PUERTO RICO	406
2. INTERACCIÓN ENTRE EL DERECHO MARCARIO ESTATAL Y EL FEDERAL	414
A. <i>Acciones disponibles para la protección de las marcas</i>	414
B. <i>Efectos en Puerto Rico de los registros de marcas federales</i>	416
C. <i>Aportaciones de los registros de marcas estatales</i>	429
3. COMPETENCIA DESLEAL	421
4. DISPOSICIONES APLICABLES AL ORIGEN PUERTORRIQUEÑO DE PRODUCTOS	426
A. <i>Asociación de Puerto Rico</i>	426
B. <i>Rones de Puerto Rico</i>	427
C. <i>Desarrollo de una ‘marca País’</i>	431
D. <i>Valoración</i>	433
III. Alternativas para subsanar las lagunas mediante una política de calidad local	435
1. INTRODUCCIÓN	435
2. PERSPECTIVA COMPARADA: ESTUDIO DE CASOS SOBRE POLÍTICAS DE CALIDAD DEL CAFÉ	437
A. <i>Kintamani Bali Arábica Coffee, Indonesia</i>	439
B. <i>Jamaica Blue Mountain Coffee</i>	441
C. <i>Café de Colombia</i>	442
D. <i>Kona Coffee, Hawái</i>	444
3. EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN PUERTO RICO: INICIATIVAS LEGISLATIVAS SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS	446
4. PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE PUERTO RICO	448
A. <i>Contenido del proyecto</i>	448
B. <i>Valoración crítica</i>	449
5. PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL CAFÉ PUERTORRIQUEÑO	453
A. <i>Líneas básicas</i>	453
B. <i>Valoración crítica</i>	457
Conclusiones.....	461
Bibliografía.....	505
Jurisprudencia.....	527
Fuentes normativas.....	537
Otros documentos.....	547

ABSTRACT

THE PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN INTERNATIONAL TRADE: RECEPTION AND EFFECTIVENESS IN PUERTO RICO'S LEGAL SYSTEM

The study about the reception of international obligations concerning the protection of geographical indications and its effectiveness in the Commonwealth of Puerto Rico is particularly relevant from a legal and economic development perspective. Geographical indications have become noteworthy in recent years due to their inclusion in a treaty that binds the practical entirety of the international community. Prior to that event, their regulation lacked international consensus and received an uneven treatment in different jurisdictions, which provides an opportunity to analyze the integration of the resultant obligations in Puerto Rico's legal system and the limits that its political relationship with the United States imposes upon the possibilities of the effective protection of geographical of Puerto Rican indications in international trade.

The economic potential of geographical indications can be significant, in view of their application to coffee and rum, two products of substantial importance to the local economy. Considering that geographical indications have no presence in Puerto Rico's legal system, as they are not even defined, the recent discussions regarding two legislative bills about Puerto Rican appellations of origin confirm the importance of the study. Time is of the essence, because as other jurisdictions continue to claim protection of their products, unprotected products will miss the opportunity of being among the products distinguished by their quality and geographical origin.

Apart from the general considerations regarding the definition and protection of the geographical indications in the international arena, the comparative analysis becomes definitively relevant and provides an added complexity to the study as well. Because of the substantial differences in the protection regime adopted by the European Union and the United States, their comparison provides the opportunity to delve into the treatment of the geographical indications in their legal systems and evaluate their conformity with the international obligations regarding said matter. The rules affording legal protection to geographical indications originate from varied

sources, ranging from specific legislation providing for the registry of the indications to general regulations applicable to trademarks and unfair competition. Said contrast between the European Union and the United States' legal treatment of geographical indications is the consequence of divergent views on their importance and justification.

The United States does not regulate geographical indications specifically and has adopted a minimalist approach in the integration of applicable international obligations. To understand Puerto Rico's legal regime for the protection of geographical indications and be able to assess its effectiveness, it is necessary to consider how international obligations are assumed by the United States and the extent of their applicability to Puerto Rico. The constitutional framework that derives from Puerto Rico's status is of special relevance to the study, because it determines the applicability of the federal norms that consider the treatment of geographical indications and to what extent local regulations can enable the legal recognition of geographical indications and their protection beyond the island. Other aspects discussed around the central theme of Puerto Rico's integration and the protection of geographical indications' effectiveness are of a supporting nature in respect to providing the necessary legal perspective to be able to arrive at a conclusion about any limitations of said protection.

The first two chapters of the study are dedicated to the evolution of the concept and protection of geographical indications in international treaties, as a starting point to assess the obligations obtained and available means of protection from an international perspective. Of particular interest in this context is the analysis of the economical, cultural and agricultural justifications for the protection of geographical indications. Also, the applicable basic principles to intellectual property agreements are analyzed in the context of their usefulness in the interpretation of the obligations assumed. From the international perspective, potential conflicts may arise between the protection of geographical indications and previous right holders, as well as with the denial of recognition founded on either the indication being generic or homonym. Whether the international protection can be considered effective is also analyzed.

The European Union's treatment of geographical indications approached in the third chapter is of particular importance from a comparative perspective, because of the complexity and thoroughness of the protection afforded in particular sectors and the harmonization attained by its Member States. Also, the case law and recent renewal of particular regulations add value to the analysis of the protection of geographical indications in the European space. The integration of European and international obligations regarding geographical indications in Spain is of specific comparative value to Puerto Rico's point of view.

The fourth chapter examines the United States' integration of the international obligations regarding geographical indications, which reflects a minimalist approach. The regulation of geographical indications is scattered in different legal sectors and, as a consequence, the exercise of the protection can be confusing and incomplete. However, given that the level of the protection internationally required is not as comprehensive as the one afforded in the European Union, it is discussed whether or not the legal protection afforded is in compliance with the international obligations.

The preceding analysis leads to the study of the relevant factors to ascertain the legal mechanisms available in Puerto Rico for the protection of geographical indications and whether they reflect compliance with international obligations. Because the effectiveness of any available mechanism is conditional upon the Commonwealth of Puerto Rico's competences as they result from its legal and political relationship with the United States, due consideration is given to Puerto Rico's constitutional status and the federal power to regulate commerce, to determine the applicable federal laws and treaties. Also, the local treatment of geographical names and their limits are pondered, as well as recent legislative bills pending the approval of the Legislature. The study's main conclusion confirms the limits imposed by Puerto Rico's status on its ability to effectively integrate the protection of geographical indications consistent with international obligations and to protect its geographical indications beyond the island's borders.

ABREVIATURAS

<i>A.D.I.</i>	<i>Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor</i>
<i>ABI</i>	<i>Anheuser-Busch Inbev Co.</i>
<i>ADPIC</i>	<i>Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.</i>
<i>AEDIPr</i>	<i>Anuario Español de Derecho Internacional Privado</i>
<i>AHP</i>	<i>American Home Products</i>
<i>ALDO</i>	<i>Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional (1858)</i>
<i>AMIP</i>	<i>Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o falaces (1891)</i>
<i>AV</i>	<i>Área Vitivinicultural</i>
<i>AVA</i>	<i>American Vitivinicultural Area o Área Vitivinicultural Americana</i>
<i>B.C. L. Rev.</i>	<i>Boston College Law Review</i>
<i>Biotechnol Law Rep</i>	<i>Biotechnology Law Report</i>
<i>Brook. J. Int'l L</i>	<i>Brooklyn Journal of International Law</i>
<i>C.F.R.</i>	<i>Code of Federal Regulations</i>
<i>Cardozo Arts & Ent. L.J.</i>	<i>Cardozo Arts & Entertainment Law Journal</i>
<i>Case W. Res. J. Int'l L.</i>	<i>Case Western Reserve Journal of International Law</i>
<i>CCA-UPR</i>	<i>Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico</i>
<i>CEDH</i>	<i>Convenio Europeo de Derechos Humanos</i>
<i>Chi.-Kent L. Rev.</i>	<i>Chicago-Kent Law Review</i>
<i>COLA</i>	<i>Certificate of Label Authority aprobado por el TTB</i>
<i>Colum. L. Rev.</i>	<i>Columbia Law Review</i>
<i>Convención Panamericana</i>	<i>Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial</i>
<i>CRI</i>	<i>Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011</i>
<i>CUP</i>	<i>Convenio de creación de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883)</i>
<i>Currents: Int'l Trade L.J.</i>	<i>Currents: International Trade Law Journal</i>
<i>D.P.R.</i>	<i>Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico</i>
<i>DACo</i>	<i>Departamento de Asuntos del Consumidor</i>
<i>DeCITA</i>	<i>Derecho del Comercio Internacional, Temas y actualidades</i>
<i>DOOR</i>	<i>Base de Datos de Origen y Registro de la Comisión Europea</i>
<i>DOUE</i>	<i>Diario Oficial de la Unión Europea</i>
<i>Drake J. Agric. L.</i>	<i>Drake Journal of Agricultural Law</i>

<i>Duke J. Comp. & Int'l L.</i>	<i>Duke Journal of Comparative and International Law</i>
<i>E-Bacchus</i>	<i>Registro de indicaciones geográficas de productos vitivinícolas de la Comisión Europea</i>
<i>E-Spirit Drinks</i>	<i>Registro de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas de la Comisión Europea</i>
<i>E.B.O.R.</i>	<i>European Business Organization Law Review</i>
<i>E.H.R.L.R</i>	<i>European Human Rights Law Review</i>
<i>E.I.P.R.</i>	<i>European Intellectual Property Review</i>
<i>E.J.I.L.</i>	<i>European Journal of International Law</i>
<i>EE.UU.</i>	<i>Estados Unidos de América</i>
<i>Emory Int'l L. Rev.</i>	<i>Emory International Law Review</i>
<i>ESD</i>	<i>Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias</i>
<i>Eur. Food & Feed L. Rev.</i>	<i>European Food and Feed Law Review</i>
<i>F. Supp. o F. Supp. 2d</i>	<i>Federal Supplement, publicación de sentencias de los tribunales del distritos federales para los EE.UU.</i>
<i>F., F.2d o F.3d</i>	<i>Federal Reporter, publicación de sentencias de los Tribunales de Circuitos de Apelaciones de EE.UU.</i>
<i>FAO</i>	<i>Organización de las N.U. para la Alimentación y la Agricultura</i>
<i>Fed. Reg.</i>	<i>Federal Register</i>
<i>Fla. L. Rev.</i>	<i>Florida Law Review</i>
<i>Fordham Intell.Prop.Media Ent. L.J.</i>	<i>Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal</i>
<i>FTC</i>	<i>Federal Trade Commission</i>
<i>FTCA</i>	<i>Federal Trade Commission Act</i>
<i>GATT</i>	<i>General Agreement on Tariffs and Trade, en español Acuerdo General de Aranceles y Comercio</i>
<i>H.C.H.</i>	<i>Havana Club Holding</i>
<i>Harv. Int'l L.J.</i>	<i>Harvard International Law Journal</i>
<i>Harv. L. Rev.</i>	<i>Harvard Law Review</i>
<i>Hastings L.J.</i>	<i>Hastings Law Journal</i>
<i>HCH</i>	<i>Havana Club Holding</i>
<i>HCI</i>	<i>Havana Club International</i>
<i>Hous. L. Rev.</i>	<i>Houston Law Review</i>
<i>I.I.C.</i>	<i>International Review of Intellectual Property and Intellectual Law</i>
<i>ICTSD</i>	<i>International Centre for Trade and Sustainable Development</i>
<i>ILSA J. Int'l & Comp. L.</i>	<i>ILSA Journal of International & Comparative Law</i>
<i>Ind. L. Rev.</i>	<i>Indiana Law Review</i>
<i>Int. T.L.R.</i>	<i>International Trade Law and Regulation</i>
<i>INTA</i>	<i>International Trademark Association</i>
<i>Intell. Prop. J.</i>	<i>Intellectual Property Journal</i>

<i>IPQ</i>	<i>Intellectual Property Quarterly</i>
<i>J. Food L. & Pol'y</i>	<i>Journal of Food Law & Policy</i>
<i>J. Int'l Econ. L.</i>	<i>Journal of International Economic Law</i>
<i>J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.</i>	<i>John Marshall Review of Intellectual Property Law</i>
<i>L.P.R.A.</i>	<i>Leyes de Puerto Rico Anotadas</i>
<i>LCD</i>	<i>Ley de Competencia Desleal de España</i>
<i>Loy. L.A. L. Rev.</i>	<i>Loyola of Los Angeles Law Review</i>
<i>MAGRAMA</i>	<i>Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España</i>
<i>Marq. Intell. Prop. L. Rev.</i>	<i>Marquette Intellectual Property Law Review</i>
<i>Melb. J. Int'l L.</i>	<i>Melbourne Journal of International Law</i>
<i>N.D. L. Rev.</i>	<i>North Dakota Law Review</i>
<i>NMF</i>	<i>Nación Más Favorecida</i>
<i>Nw. U. L. Rev</i>	<i>Northwestern University Law Review</i>
<i>OAMI</i>	<i>Oficina de Armonización del Mercado Interior</i>
<i>OEPM</i>	<i>Oficina Española de Patentes y Marcas</i>
<i>OFAC</i>	<i>Office of Foreign Assets Control</i>
<i>OMC</i>	<i>Organización Mundial del Comercio</i>
<i>OMPI</i>	<i>Organización Mundial de Propiedad Intelectual</i>
<i>ONU</i>	<i>Organización de Naciones Unidas</i>
<i>OSD</i>	<i>Órgano de Solución de Disputas de la OMC</i>
<i>P. del S.</i>	<i>Proyecto del Senado</i>
<i>R.E.D.I.</i>	<i>Revista Española de Derecho Internacional</i>
<i>RDACM</i>	<i>Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil</i>
<i>ReDeco</i>	<i>Revista electrónica de Derecho de Consumo y de la Alimentación</i>
<i>Rev. Jur. U.P.R</i>	<i>Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico</i>
<i>RIIPAC</i>	<i>Revista sobre Patrimonio Cultural: Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial</i>
<i>S.C. L. Rev.</i>	<i>South Carolina Law Review</i>
<i>San Diego L. Rev.</i>	<i>San Diego Law Review</i>
<i>SCAA</i>	<i>Specialty Coffee Association of America</i>
<i>SCT</i>	<i>Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de la OMPI</i>
<i>St. John's L. Rev.</i>	<i>St. John's Law Review</i>
<i>Syracuse Sci. & Tech. L. Rep</i>	<i>Syracuse Science and Technology Law Reporter</i>
<i>TC</i>	<i>Tribunal Constitucional</i>
<i>TEDH</i>	<i>Tribunal Europeo de Derechos Humanos</i>
<i>TFUE</i>	<i>Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea</i>
<i>TJUE</i>	<i>Tribunal de Justicia de la Unión Europea</i>
<i>TLCAN</i>	<i>Tratado de Libre Comercio de América del Norte</i>
<i>Trademark Rep.</i>	<i>The Trademark Reporter</i>
<i>TTB</i>	<i>Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau</i>
<i>TUE</i>	<i>Tratado de Unión Europea</i>

<i>U. Balt. Intell. Prop. L.J.</i>	<i>University of Baltimore Intellectual Property Law Journal</i>
<i>U. Louisville L. Rev.</i>	<i>University of Louisville Law Review</i>
<i>U. Miami Inter-Am. L. Rev.</i>	<i>University of Miami Inter-American Law Review</i>
<i>U. Pa. J. Int'l Econ. L.</i>	<i>University of Pennsylvania Journal of International Economic Law</i>
<i>U. Tol. L. Rev.</i>	<i>University of Toledo Law Review</i>
<i>U.S.</i>	<i>Decisiones del Tribunal Supremo de los EE.UU.</i>
<i>U.S.C.A.</i>	<i>United States Code Annotated, compilación de leyes del Gobierno federal</i>
<i>UCLA L. Rev</i>	<i>University of California Los Angeles Law Review</i>
<i>UE</i>	<i>Unión Europea</i>
<i>UNCTAD</i>	<i>Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo</i>
<i>UNESCO</i>	<i>Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura</i>
<i>UNTS</i>	<i>United Nations Treaty Series</i>
<i>URAA</i>	<i>Uruguay Round Agreement Act</i>
<i>USPTO</i>	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
<i>VA</i>	<i>Vitivinicultural Area</i>
<i>Va. J. Int'l L.</i>	<i>Virginia Journal of International Law</i>
<i>Va. L. Rev.</i>	<i>Virginia Law Review</i>
<i>Vill. L. Rev.</i>	<i>Villanova Law Review</i>
<i>W.I.P.O. J.</i>	<i>World Intellectual Property Organization Journal</i>
<i>Wake Forest L. Rev.</i>	<i>Wake Forest Law Review</i>
<i>World T.R.</i>	<i>World Trade Review</i>

INTRODUCCIÓN

Las indicaciones geográficas atestiguan un vínculo con el origen cuya significación económica y jurídica ha cobrado relevancia en los últimos años. El efecto cristalizador de su inclusión en un acuerdo internacional del que se derivan obligaciones para casi todos los Estados presenta la oportunidad de estudiar y valorar su contenido y adaptación en los ordenamientos internos. La evaluación de su recepción y efectividad en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico permite añadir al análisis los aspectos jurídicos del estatus político de la isla que condicionan la integración de las normas internacionales, la capacidad de cumplimiento con las obligaciones y las posibilidades de desarrollo de las indicaciones geográficas. La selección del objeto de estudio se vincula con su singular relevancia desde la perspectiva del desarrollo del ordenamiento jurídico en Puerto Rico y su potencial para contribuir al impulso económico de la isla.

El grado de elaboración normativa en Puerto Rico en materia de indicaciones geográficas es hasta la fecha extremadamente reducido en comparación con la situación europea y española, pese a la toma de conciencia acerca de la importancia de la mejora del ordenamiento jurídico en este ámbito de cara al desarrollo de todo el potencial de sectores de gran importancia para la economía de Puerto Rico, como son el ron y el café. La importancia y actualidad del tema se refleja en dos recientes iniciativas legislativas relativas a la materia en los que se manifiesta la necesidad de tener un desarrollo normativo que haga posible la protección de las indicaciones geográficas puertorriqueñas en el comercio internacional. La motivación económica para aprovechar el potencial que las indicaciones geográficas pueden representar para Puerto Rico es innegable ante la realidad de la escala mundial de los intercambios comerciales y porque es necesario y útil salvaguardar de alguna manera el derecho a reclamar un origen geográfico y las cualidades especiales que dicho origen refleja en los productos. Igualmente, en la medida en que otras jurisdicciones desarrollen y aseguren en el comercio internacional la protección de las indicaciones geográficas en sus productos sin que Puerto Rico pueda hacer lo propio, los productos puertorriqueños pueden resultar excluidos de la categoría de productos diferenciados y perder la oportunidad de ganar o mantener un lugar en un mercado relevante para su economía.

El análisis comparativo presenta una especial relevancia y complejidad en este trabajo. La peculiaridad deriva, entre otros factores, del gran contraste existente entre el enfoque adoptado en la regulación de este sector en la Unión Europea y los EE.UU., así como del singular estatus jurídico de Puerto Rico que resulta de su relación política con EE.UU. Precisamente, una dimensión hasta ahora no abordada y que constituye uno de los objetivos básicos de este estudio es la eventual repercusión del peculiar estatus constitucional de Puerto Rico como elemento obstaculizador o, como mínimo, condicionante de las posibilidades de progreso del marco normativo puertorriqueño en materia de indicaciones geográficas. La perspectiva que aporta este enfoque es fundamental para la formulación de propuestas concretas que propicien el desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas puertorriqueñas.

Por otra parte, el referido contraste entre los enfoques adoptados en la Unión Europea y EE.UU. resulta particularmente significativo teniendo en cuenta el desarrollo de la normativa internacional sobre propiedad industrial y, en concreto, sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen. De ahí la importancia que presenta en este estudio el análisis del marco internacional vinculante para la Unión Europea y EE.UU., el alcance en esta materia de las obligaciones internacionales asumidas, así como la valoración de los diversos instrumentos existentes tanto en la Unión Europea como en EE.UU. para asegurar su cumplimiento.

La disparidad de los instrumentos para la tutela de las indicaciones geográficas existentes en la Unión Europea y EE.UU. se vincula con el diferente peso que en sus respectivos sistemas presentan los diversos sectores del ordenamiento objeto de análisis en este trabajo, que más allá de la normativa específica relativa a indicaciones geográficas, incluye sectores más amplios pero también determinantes aquí, como son ciertos aspectos del régimen de las marcas o del tratamiento de la competencia desleal. El análisis de dichos sectores del ordenamiento que auxilian en la tutela de las indicaciones geográficas permite relacionarlos con las respectivas posturas de la Unión Europea y EE.UU. en cuanto a la justificación de la protección y las perspectivas de evolución de los medios de tutela. El análisis de las normas específicas para la protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea presenta la oportunidad de constatar su nivel de armonización y aceptación en el

ámbito europeo. La Unión Europea se presenta como un modelo de referencia de una protección *sui generis* efectiva y de un sistema de tutela cada vez más abarcador. El estudio de cómo se han resuelto los planteamientos y controversias que han surgido permite apreciar el desarrollo que se ha alcanzado en el ámbito europeo y contrastar su efectividad con el modelo estadounidense.

Conocer el régimen de protección en Puerto Rico de las indicaciones geográficas en el ámbito local, donde se desarrolla la identificación y protección inicial de las indicaciones geográficas y se precisa realmente la eficacia de la tutela de las indicaciones geográficas extranjeras, requiere la valoración de la repercusión sobre Puerto Rico de las obligaciones internacionales asumidas por EE.UU. en este ámbito. El estudio presenta la ocasión de valorar la adaptación de las obligaciones internacionales sobre la tutela de las indicaciones geográficas aplicables a Puerto Rico, a la luz de los retos que las particularidades de la integración de la protección de las indicaciones geográficas en los EE.UU. y los límites del Estado Libre Asociado de Puerto Rico suponen.

Las implicaciones de la especial posición de Puerto Rico sobre el régimen de las indicaciones geográficas resulta determinante de la importancia atribuida en este estudio al análisis del entramado constitucional y legal de EE.UU., así como a la jurisprudencia relevante. La evaluación de la efectividad final de la protección de las indicaciones geográficas en Puerto Rico desde la perspectiva interna, requiere precisar la interacción entre las normas federales y estatales que le son aplicables. El análisis de lo anterior es valioso para el estudio pues las indicaciones geográficas surgen de una realidad existente con respecto a un vínculo entre el origen y las cualidades de un producto, pero la facultad de reconocer jurídicamente el vínculo condiciona su protección en el comercio internacional. La naturaleza federal de EE.UU. y la posición de sus estados, en especial la de Puerto Rico, se presta también a interesantes comparaciones con algunos aspectos del proceso de integración de la Unión Europea.

El análisis desde la perspectiva de Puerto Rico se refleja en el acercamiento y enfoque de los temas estudiados. El tratamiento prácticamente nulo de las indicaciones geográficas en la normativa aplicable en la jurisdicción puertorriqueña, donde ni siquiera están definidas, justifica la atención brindada a la precisión del

concepto y su protección en el ámbito internacional y la consideración a la doctrina que cuestiona sus justificaciones y efectos. El análisis instrumental de la reglamentación europea sobre indicaciones geográficas, que ya ha sido objeto de estudios importantes, para este trabajo se limita a aportar un marco de referencia sobre aspectos puntuales que permite elaborar criterios de evaluación del desarrollo de la normativa para su tutela y la efectividad de la protección disponible en Puerto Rico. El tratamiento cabal de la recepción y efectividad de la protección de las indicaciones geográficas precisó la debida atención a los elementos jurídicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que resultan limitantes para su desarrollo eficaz en el comercio internacional. Del conjunto del estudio se aprecia que, además de aportar al análisis de un tema de relevancia económica y jurídica como es la protección de las indicaciones geográficas, se integra como un aspecto novedoso el examen sobre los efectos del estatus constitucional del Estado Libre Asociado Puerto Rico en su adaptación y desarrollo.

En atención a las observaciones expuestas, la tesis se divide en cinco capítulos. El punto de partida del análisis en el primer Capítulo es la precisión del concepto objeto de estudio en el ámbito internacional, pues se ha caracterizado por la falta de uniformidad en los diferentes tratados que han abarcado la protección de la referencia al origen de los productos. La exposición de los intereses en juego en torno a la tutela de las indicaciones geográficas permite identificar, en el estudio posterior de las normas, los mecanismos que permiten y fomentan su protección y los que tienen el efecto contrario. Asimismo, por ser determinante para el estudio de las normas internacionales e internas que contemplan a las indicaciones geográficas, se aborda su clasificación como derecho de propiedad intelectual y las características que las distinguen de otros derechos en ese sector.

En el segundo Capítulo se expone cómo la tutela internacional de las indicaciones geográficas ha variado en los distintos instrumentos en los que se ha abordado, por lo que resulta de particular interés concretar la protección que es de aplicabilidad en el contexto de las obligaciones internacionales asumidas por las jurisdicciones objeto de estudio. La consolidación de su protección en el ámbito internacional mediante la especificación de su definición y del ámbito de protección sirvió para proveer un denominador común a los Estados miembros con relación a una

figura jurídica sobre la cual muchos de ellos tenían poca experiencia normativa, por lo que se le presta atención a los principios rectores de los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual y su aplicación a las indicaciones geográficas. En cuanto a la protección en el ámbito internacional de las indicaciones geográficas se exponen los aspectos principales, como su interacción con las marcas, las indicaciones genéricas y las homónimas. Se resalta la flexibilidad que tienen los Estados para establecer el método adecuado para determinar la protección en su ámbito interno y la valoración del rol complementario que otros sectores, como la competencia desleal y la protección de las marcas, pueden tener.

La protección de las indicaciones geográficas en el ámbito europeo es el tema central del tercer Capítulo, dentro del objetivo comparado que ya expusimos. La exposición introductoria referente al tratamiento de las normas desde la perspectiva del mercado interior y de la política de calidad permite proyectar tales intereses en la descripción de las normas de protección. Se detallan los aspectos relevantes de los sistemas de registro de indicaciones geográficas europeos, prestando especial atención al alcance de la protección concedida y su conformidad con los compromisos internacionales, a las reglas para atender los conflictos con las marcas y otros aspectos procesales que permiten considerar los elementos que debe contemplar un eventual registro multilateral de indicaciones geográficas. Como ya se adelantó, también se consideran los aspectos relevantes para la protección de las indicaciones geográficas de las normas sobre competencia desleal y las marcas. Considerando que el objetivo principal de la tesis es el estudio de la recepción y efectividad de las indicaciones geográficas en Puerto Rico, como punto de referencia se presenta la situación de la adaptación de las normas internacionales y las europeas en España, exponiendo lo pertinente sobre el reparto de competencias y del contenido de la normativa y jurisprudencia. La efectividad de la protección de las indicaciones geográficas en la práctica se evalúa mediante el análisis de la jurisprudencia relativa a los litigios que se han suscitado en torno a la protección de una marca que constituye una indicación geográfica en diferentes jurisdicciones europeas.

El cuarto Capítulo aborda la integración en los EE.UU. de las obligaciones en torno a la protección de las indicaciones geográficas. La descripción del reparto de competencias entre el gobierno federal y los estados, y las particularidades de la

integración de los tratados en la jurisdicción estadounidense se presentan como elementos condicionantes. Por haberse integrado las obligaciones con respecto a las indicaciones geográficas de manera minimalista y fragmentada, se abordan las normas que las adaptan y la interacción entre unas y otras. Las normas de competencia desleal y de marcas regulan en términos generales la protección de los nombres geográficos, mientras que resulta de particular interés la regulación de las etiquetas de los vinos y de las bebidas espirituosas y el tratamiento en ese contexto a los nombres de significación geográfica. Por último, se examina cómo se han atendido los intereses de los EE.UU. con respecto a las indicaciones geográficas en los tratados de libre comercio y tratados bilaterales.

El quinto Capítulo, con la perspectiva provista en los anteriores, considera la recepción y efectividad en el ordenamiento puertorriqueño de la protección de las indicaciones geográficas. Ya que el tratamiento jurídico que recibe Puerto Rico en función de su relación política con los EE.UU. determina las normas y tratados que le aplican, este tema es el punto de partida con una exposición de la aplicación de las normas federales y las competencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Considerando el estudio comparado previo y el análisis los límites jurídicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se analizan las perspectivas de desarrollo de las indicaciones geográficas en la jurisdicción. El análisis de las normas locales disponibles para la protección de los nombres geográficos y su interacción con las normas federales en cierta forma va confirmando el análisis previo sobre los límites del estatus de Puerto Rico. Se propone la adopción de una política de calidad para el café que tome como modelo la experiencia de su reconocimiento como indicaciones geográficas en otras jurisdicciones, a partir de los factores que deben estar presentes para que la protección de las indicaciones geográficas tenga el efecto deseado en cuanto a la tutela del producto. Por último, se evalúan dos proyectos de ley en proceso de consideración por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico relacionados a la protección de las denominaciones de origen, que ofrecen la oportunidad de valorar el modelo jurídico para las indicaciones geográficas que en ellos se propone y sus posibilidades de eficacia tomando en cuenta los límites del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

I. El concepto de indicaciones geográficas en las fuentes internacionales

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Desde la perspectiva internacional, a pesar de que las indicaciones geográficas están definidas en al menos un tratado internacional aplicable a la gran mayoría de los Estados, no existe un consenso generalizado sobre su significación, el alcance de las obligaciones contraídas para su tutela o las perspectivas de desarrollo de su protección. Los medios legales para su protección son determinados por cada Estado, lo cual se traduce en variadas formas de tutela en la legislación interna cuya efectividad se ve influenciada por el modelo de regulación escogido. En concreto, en el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se puede plantear si la falta de participación en la determinación del modelo de regulación supone impedimentos para lograr una tutela efectiva de sus productos con indicaciones geográficas en el comercio internacional. El análisis de la protección de las indicaciones geográficas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, obliga, como primer paso, a determinar el concepto y su tratamiento en el ámbito internacional.

El término ‘indicaciones geográficas’ se deriva de conceptos que han variado en diferentes instrumentos internacionales, por lo cual no se puede partir de una uniformidad en la terminología ni en los elementos constitutivos de las definiciones. La protección concreta de las indicaciones geográficas varía tanto en función de la definición adoptada como de los intereses que se busca promover con su tutela. En el contexto interno, las jurisdicciones han adoptado diferentes variaciones del concepto, como en la Unión Europea, o ninguna, como en Puerto Rico donde las indicaciones geográficas no están directamente definidas. La evaluación de la efectividad del modelo de protección requiere precisar los elementos del concepto que condicionan qué es lo que se pretende proteger, tanto en el ámbito internacional como en los ordenamientos internos.

Desde una perspectiva histórica, a pesar de que el uso del nombre del lugar de origen para distinguir productos ha sido muy frecuente, no necesariamente lo ha sido

la protección jurídica de tales denominaciones. El uso del nombre de un lugar para distinguir productos de otros similares ha sido documentado desde tiempos antiguos, como queda evidenciado en la Biblia, al mencionar a la madera de cedro del Líbano, vinos de Engaddi, de Jelbon y del Líbano, así como en las referencias en textos clásicos al bronce de Corinto, mármol de Frigia y de Paros, papiros del Valle del Nilo y dátiles de Egipto, así como otras más recientes como cristal Waterford o Bohemio, porcelana China, entre otras referencias¹. En este sentido, es bien conocido que las indicaciones de origen informan al consumidor sobre el origen y sirven como mecanismo de diferenciación sobre las cualidades de los productos².

Algunos ejemplos de conocimiento general pueden ilustrar por qué la legítima discusión en torno a si se justifica o no la protección jurídica y a través de qué medios. En algunos casos no hay duda de que amerita tal protección, ya que, por ejemplo, aunque en ambos lugares se cultive el tabaco, no es lo mismo un cigarro habano que uno turco. En el caso del primero, el origen ‘La Habana’ ha dado lugar a un producto singularizado, ‘habano’, distinto de los similares por su calidad y reputación. En ocasiones la indicación de origen no está relacionada necesariamente a las cualidades, sino al lugar en el que se popularizó el producto, como el caso del sombrero ‘panamá’, un sombrero de paja de ala ancha que se fabrica en el Ecuador y no en el país que le da nombre por ser a través del istmo de Panamá que se distribuía a los EE.UU. y a Europa. Igualmente, un ‘mantón de Manila’ es una pieza de ropa particular que lleva el nombre del puerto desde donde usualmente eran desembarcados los productos traídos del Lejano Oriente en la época en que Filipinas era una colonia española. El caso extremo es aquel en que el nombre del lugar sustituye totalmente el producto sin que exista actualmente un vínculo entre el lugar geográfico y el producto al que se refiere, como ocurre en Puerto Rico con las naranjas dulces, conocidas como ‘chinas’ porque la expresión era ‘naranjas de la China’ (uno de los lugares originarios de la naranja), aunque hoy en día casi todas se importan de la Florida.

¹ Ejemplos en MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 21, nota 1, y GANGJEE, Dev, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 32.

² BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 18.

El derecho a hacer referencia al nombre del lugar de origen de un producto, que implica tanto el permiso para usar la referencia geográfica y la facultad de impedir que otros lo usen, está enmarcado en cierta manera en el valor de la información pues en teoría se confiere el derecho en la medida en que el producto exhibe cierta calidad, reputación o características vinculadas a su lugar de origen. En algunos casos no basta con que el nombre se refiera a una región geográfica conocida por la producción de un bien específico, sino que es determinante que ese nombre le transmita al público del lugar donde se quiere ejercer la protección información sobre sus características o reputación y que no existan otros derechos de terceros sobre el nombre³. Además, la definición del derecho en el ámbito internacional ha variado en función de lo que se pretende proteger, ya sea los intereses relacionados a la competencia leal y los derechos de los consumidores o los intereses económicos de los productores. Aunque la protección de la indicación geográfica se reconoce en el lugar de origen, su protección en el ámbito internacional dependerá de que se reconozca en el lugar donde se quiere ejercer el derecho.

2. VARIACIONES DE LAS DEFINICIONES EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

A. *Conceptos iniciales sobre procedencia en tratados multilaterales*

En el ámbito internacional se emplean diferentes términos para referirse al uso de un nombre geográfico en la comercialización de un producto: ‘indicaciones de origen o de procedencia’, ‘indicaciones geográficas’ o ‘denominaciones de origen’. Si bien se hará referencia a la evolución de los diferentes términos en los tratados correspondientes, el concepto central que se utilizará en el presente estudio es el de ‘indicaciones geográficas’ en el sentido que han sido definidas en el Art. 22 del

³ Como ejemplo podemos mencionar el caso sobre la importación a Canadá de azúcar ‘Demerara’ producida Mauritania. Demerara es una región de Guyana conocida por la producción de azúcar conforme a un método determinado y con unas características particulares. El Ministro de Agricultura de Guyana denunció la práctica como engañosa y lo demandaron por difamación. Finalmente el gobierno guyanés no logró la impugnación de la marca porque se consideraba genérica en Canadá para un tipo de azúcar. *Bedessee Imports Ltd. v. Guyana Sugar Corporation, Inc.*, 2010 ONSC 3388; (2010), 320 DLR (4to) 476 (Ontario Superior Court). En apelación, *Bedessee Imports Ltd. and Bedessee Imports Inc. v. Guyana Sugar Corporation, Inc., Robert Persaud & Ors.*, 2010 ONCA 719 (Court of Appeal, Ontario 22 Oct 2010). Véase discusión del caso en GANGJEE, Dev S., “Demerara Sugar: A Bitter Pill to Swallow?”, *Intell. Prop. J.*, Vol. 24, 2011, pp. 1-14.

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio⁴ (ADPIC), firmado como Anejo del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para que la protección de las indicaciones geográficas pueda trascender el ámbito territorial que les da vida y en efecto pueda proveérsele una protección efectiva en el comercio internacional, se ha requerido de un esfuerzo a nivel internacional, mayormente propulsado por sectores o países especialmente interesados en su tutela⁵. Lo anterior no implica que incluso en el ámbito de esos Estados interesados en una mayor protección inicialmente existiese uniformidad en la protección, pues por ejemplo en el propio contexto europeo mientras que Francia, cuna de la denominación de origen, ha defendido con vigor su protección aplicándole un régimen paralelo a los signos distintivos⁶, en Alemania tradicionalmente no se regulaba su figura, sino que se aseguraba mediante la Ley sobre competencia desleal de 7 de junio de 1909 y no fue hasta que por razón de su integración a la Comunidad Europea se convirtió en obligatoria la aplicación de los Reglamentos comunitarios, cuando se reflejó tal adaptación en la Ley de Marcas alemana⁷.

Los esfuerzos por establecer la protección internacional de la referencia al origen geográfico de productos se han servido del desarrollo de instrumentos multilaterales sobre propiedad intelectual⁸. Nos referimos al proceso de

⁴ Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *United Nations Treaty Series (UNTS)* I-31874, vols. 1867-1869.

⁵ *Vid.*, MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 29, nota 27, que le llama a la ampliación de la protección más allá de las fronteras “fórmulas de superación del principio de territorialidad”.

⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Editorial Tecnos, Madrid, 1970, p. 15.

⁷ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, pp. 28-30 y p. 28, nota 25.

⁸ Tradicionalmente se distingue la ‘propiedad industrial’ como la referente a patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales y diseños industriales, de la ‘propiedad intelectual’ como aquella relativa a derechos de autores, traductores o editores de obras científicas, literarias o artísticas y otros derechos conexos. En los ordenamientos que distinguen entre unos y otros se reconocen diferencias en cuanto al objeto, procedimiento para su obtención y duración del derecho. Véase por ejemplo, ESTEVE PARDO, Ma. Asunción, coord., *Propiedad Intelectual, Doctrina, Jurisprudencia, Esquemas y Formularios*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 44-45. También véase sobre el ‘problema terminológico’ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, 3ra ed. 2009, p. 103-104. El uso de propiedad industrial o propiedad intelectual con relación a las indicaciones geográficas varía en diferentes ordenamientos, por lo que en nuestro caso nos referiremos a propiedad intelectual como término amplio que incluye ambos conceptos y por estar

mundialización del sector de propiedad intelectual, a través de diferentes convenios como el Convenio de la Unión de París de 1883⁹ (CUP) y el Convenio de Berna de 1886¹⁰, que condujo a la eventual creación en 1970 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹¹ (OMPI) a partir de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual donde se habían fusionado las oficinas administrativas de los mencionados convenios¹². Varios de los convenios administrados por la OMPI, cuyo número de Estados miembros varía considerablemente entre uno y otro, atienden las indicaciones geográficas, denominaciones de origen o indicaciones de procedencia.

El impulso a escala internacional relativo a la concreción de la protección de la referencia al lugar de origen de un producto ha sido gradual. La primera aparición de las indicaciones de procedencia fue en el CUP, tratado referido a la propiedad industrial, que incluye en su objeto las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, entre otros. El CUP establece una distinción entre las marcas comerciales y las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, aunque no incluye una definición. Dispone, en el Art. 10, que las protecciones establecidas en el Art. 9 con relación a las marcas y nombres comerciales también “serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante”. No incluye una definición directa de las indicaciones de procedencia más allá de lo mencionado en el

acuñado en las disposiciones internacionales como por ejemplo, el ADPIC, y no se debe interpretar como que se utiliza desde una perspectiva restrictiva ni limitante. El Art. 1.2 del ADPIC especifica que a los efectos del Acuerdo, “la expresión ‘propiedad intelectual’ abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”.

⁹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-11847. Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979. El Acuerdo respondió a la necesidad de soluciones para los problemas presentados por el comercio internacional, evidenciadas en la negativa de algunos inventores extranjeros de exponer en la Exposición Internacional de Invenciones de Viena de 1873 por miedo a que les robaran sus ideas y las comercializaran en países extranjeros. MAY, Christopher, “The pre-history and establishment of the WIPO”, *W.I.P.O.J.*, Vol. 1(1), 2009, pp. 16-26, p. 17. Al 11 de agosto de 2015 tiene 176 Estados contratantes.

¹⁰ Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, enmendado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-18338.

¹¹ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-11846. La OMPI es un organismo especializado del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que cuenta con 188 Estados miembros y administra 24 tratados.

¹² Para un recuento de las etapas de la reglamentación internacional de la propiedad intelectual, véase FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho Económico Internacional*, Civitas, 2010, pp. 264-270.

citado artículo y las denominaciones de origen sólo se mencionan al caracterizar el objeto del Convenio, el cual incluye las “indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”¹³.

Tampoco el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o falaces de 1891¹⁴ (AMIP) define directamente los términos relativos a las indicaciones de procedencia ni las geográficas, sino que establece en el artículo 1.1 la prohibición de importar “productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos”. Al aclarar que la prohibición no aplica a artículos genéricos en el Art. 4, hace referencia a ‘denominaciones regionales de procedencia’¹⁵. La protección, en este contexto, es contra indicaciones falsas o engañosas sobre la procedencia de los productos.

B. Afianzamiento de la relación entre el producto y su origen en el ALDO y el ADPIC

El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional de 1958¹⁶ (Arreglo de Lisboa o ALDO) define las denominaciones de origen y crea una Oficina Internacional para su registro. El Art. 2 define las denominaciones de origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya *calidad o características* se deben *exclusiva o esencialmente* al medio

¹³Art. 1 del CUP. Originalmente disponía que serían aplicables las disposiciones del artículo 9 a todo producto “que lleve falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada”. El actual Art. 10 fue adoptado en la conferencia de revisión del CUP de 1958 en Lisboa. BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, op. cit., p. 48.

¹⁴ Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o falaces de 1891 (AMIP), UNTS I-11848. Adoptado en 1891, el Arreglo de Madrid fue revisado en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y, finalmente, en Estocolmo (1967). Al 6 de abril de 2015, según el Portal de la OMPI, este tratado tiene 36 miembros.

¹⁵ Art. 4 del AMIP. Vid. GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad. Estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el Derecho Español*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, p. 71.

¹⁶ Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional de 1958, UNTS I-13171. Adoptado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Al 6 de agosto de 2015, según el Portal de la OMPI, este tratado tiene 28 miembros. Recientemente, el 20 de mayo de 2015, se adoptó el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, con 12 Partes contratantes. También se le conoce como el Sistema de Lisboa para el registro internacional de las denominaciones de origen.

geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. Por lo tanto, se fija tanto un nexo real con un determinado lugar geográfico, así como entre ese lugar y las características o calidad del producto, una doble conexión conocida doctrinalmente como ‘concepción naturalista o francesa de las denominaciones de origen’¹⁷. En tales caracteres especiales deben influir factores naturales, ya que se entiende que sería “demasiado forzado” incluir dentro del concepto a productos cuyas características estén determinadas solamente por factores humanos¹⁸. Esta definición ha sido incorporada tanto en textos internacionales como nacionales. El propio Art. 2 dispone que el país de origen “es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”. Se protege contra usurpación o imitación y se amplió el concepto del *significado* del origen, pues es necesario que tenga alguna relación con las características o calidad del producto. Conforme a la concepción naturalista de las denominaciones de origen, no sólo se busca proteger al consumidor, sino también al productor. Como se discutirá más adelante, en mayo de 2015 se aprobó el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (Acta de Ginebra¹⁹) que añade la posibilidad de registrar indicaciones geográficas.

Particular importancia presenta en la actualidad el Acuerdo ADPIC. La adopción del término ‘indicaciones geográficas’ en el ADPIC tenía antecedentes en un proyecto de tratado auspiciado en los setenta por la OMPI que proponía su adopción para incluir en una sola frase las dos categorías previstas en los tratados: ‘indicaciones de procedencia’²⁰ y ‘denominaciones de origen’, que finalmente no se adoptó²¹. En las negociaciones del ADPIC se consideraron varias propuestas sobre las

¹⁷ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad ...*, op. cit., p. 74.

¹⁸ BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones...*, op. cit., p. 51.

¹⁹ Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, adoptada el 20 de mayo de 2015, documento de la OMPI, TRT/LISBON/009.

²⁰ Una indicación de procedencia se refiere a “cualquier expresión o signo que sea utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, región, zona o localidad determinada”. MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica...*, op. cit., p. 22. Véase la nota 5, donde la autora señala que otros indican que en su sentido general la indicación de procedencia “se refiere al origen en el sentido aduanero de la palabra, esto es, al nombre del país en que se ha producido la fabricación o última transformación sustancial”. (Citas omitidas).

²¹ Véase OMPI, “La definición de las indicaciones geográficas”, documento preparado por la Secretaría el 1 de octubre de 2002, Documento del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas (en adelante SCT), SCT/9/4, p. 2, nota al calce 2. El

indicaciones geográficas, como la Suiza y la de la Unión Europea, que distinguían entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen²², aunque finalmente se adoptó una definición de indicaciones geográfica prácticamente igual a la contenida en el Art. 1721 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)²³. Su incorporación en el ADPIC no fue un reflejo de un concepto generalizado en las legislaciones nacionales, sino que tuvo el efecto contrario de suponer su incorporación en las diferentes legislaciones nacionales como consecuencia de la adhesión casi ‘universal’ de los Estados al ADPIC por ser miembros de la OMC.

El Art. 22.1 del ADPIC define las indicaciones geográficas como “aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un Estado miembro de la OMC o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada *calidad, reputación* u *otra característica* del producto sea *imputable fundamentalmente* a su origen geográfico”²⁴. El término abarca las dos modalidades de alusiones geográficas que históricamente, siguiendo la tradición francesa, se han reconocido y regulado: las ‘denominaciones de origen’ e ‘indicaciones de procedencia’²⁵. La definición del ADPIC de las indicaciones geográficas incluye un vínculo mucho más “tenue y difuso” entre el medio geográfico y las cualidades específicas del producto que el concepto de las denominaciones de origen, excluyendo así el factor humano presente en el ALDO²⁶. También se distinguen en que las indicaciones geográficas, a

término aparecía en otros instrumentos internacionales, por ejemplo, en el Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, en el TLCAN, de 1992, en la Resolución ECO 2/92 de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), y en un acuerdo comercial bilateral sobre el vino celebrado entre la Unión Europea y Australia en 1994. El referido Comité permanente de la OMPI se creó en 1998 como foro para examinar las cuestiones que relativas al desarrollo progresivo del derecho internacional de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, facilitar la coordinación y brindar orientación al respecto.

²² MATTHEWS, Duncan, *Globalising Intellectual Property Rights, The TRIPs Agreement*, Routledge, Londres, 2002, p. 56. La inclusión de las ‘denominaciones de origen’ era favorecida principalmente por los representantes de Francia. Véase MAY, Christopher, SELL, Susan, *Intellectual Property Rights, A Critical History*, Lynne Rienner Publishers, Inc., Londres, 2006, p. 168.

²³ Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado el 17 de diciembre de 1992, entró en vigor el 1 de enero de 1994, 32 I.L.M. 289 and 605 (1993). GERVAIS, Daniel, *The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, 2008, pp. 294-297, párrs. 2.191-2.193.

²⁴ Art. 22 del ADPIC. Sobre la evolución del concepto, COTTON enfatiza los 123 años que tomó evolucionar del CUP al ADPIC. COTTON, Amy P., “123 Years at the Negotiating Table and Still no Dessert? The Case in Support of TRIPs Geographical Indication Protections”, *Chi.-Kent L. Rev.*, Vol. 82, 2007, pp. 1295-1316, p. 1306.

²⁵ GÓMEZ-SEGADÉ, José Antonio, “Aspectos actuales en el régimen jurídico de las indicaciones geográficas”, XXII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Grupo Español de la AIPPI, 2007, pp. 51-72, p. 54 y CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 1994, p. 98.

²⁶ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, p. 24.

diferencia de las denominaciones de origen del ALDO, pueden estar constituidas no sólo por nombres o denominaciones geográficas, sino también por otros signos como imágenes, dibujos, símbolos, etc.²⁷ La ‘nueva’ categoría incluida en el ADPIC, ‘indicación geográfica’, se dice que representa la conciliación de las concepciones europeas y estadounidenses, creándose una “categoría jurídica específica, fruto de amplias negociaciones, para los nombres geográficos que son utilizados en el comercio internacional por los productores de la zona a la que el nombre geográfico hace referencia”²⁸. Se puede entender como una cuestión de grados de vínculo: la procedencia de origen vincula el producto con un lugar específico; la indicación geográfica requiere que ese producto además tenga una calidad, reputación o característica imputable fundamentalmente al origen, y la denominación de origen requiere que las cualidades o características se atribuyan exclusiva o esencialmente al medio de origen.

La definición contiene los requisitos para determinar que se refiere a una indicación geográfica. Se requiere, por un lado, que se designe un producto *originario de territorio, región o localidad* de un miembro de la OMC, lo cual permite que tal identificación no necesariamente aluda a un término geográfico, sino que pueda referirse a “geografía física, la geografía administrativa, la geografía económica y la humana”²⁹. Por el otro lado, se requiere que el producto tenga alguna ‘calidad’, ‘reputación’ u ‘otra característica’ que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. El concepto establecido es caracterizado como más “amplio, flexible y dúctil” que la definición en el ALDO de las denominaciones de origen, por lo que se entiende que la denominación de origen está subsumida en la indicación geográfica³⁰. Asimismo, se añadió la noción de *reputación* que no estaba en el ALDO. También se requiere que las indicaciones geográficas identifiquen a “un *producto* como originario”, por lo que se entiende que tal expresión cobija a todos los productos,

²⁷ Id., p. 57. También véase MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2014, p. 331, párr. 22.02 y OMPI, “La definición de las indicaciones...”, *op. cit.*, p. 3.

²⁸ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad* ..., *op. cit.*, p. 109 y BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones* ..., *op. cit.*, p. 57.

²⁹ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad* ..., *op. cit.*, p. 110.

³⁰ BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones*..., *op. cit.*, p. 57.

incluyendo los naturales, agrícolas, agroalimentarios y manufacturados, aunque no los servicios que sí podrían incluirse a nivel nacional³¹.

La adopción del término indicaciones geográficas en el ADPIC, aunque tiene el efecto de englobar los demás términos incluidos en otros tratados internacionales, no cambia el hecho de que los derechos y obligaciones que se derivan de cada uno de los acuerdos aplican con relación al término según definido e incluido en cada texto y con relación a las Partes contratantes en cada uno³². Por lo tanto, dos partes contratantes del ALDO podrían estar obligados a requerirse mutuamente un vínculo más estrecho con el origen del producto para extender la protección (o no oponerse al registro de la denominación), mientras que con relación a un Estado que no lo sea, tendría que aplicar un vínculo más difuso en función del ADPIC. Aunque ese vínculo más relajado del ADPIC podía responder a una necesidad de acomodarse a las variaciones en las legislaciones nacionales, tiene el efecto de abrir una grieta en el razonamiento original para su protección: el valor de la información que se transmite sobre el origen geográfico. Lo anterior ha llevado incluso a aconsejar que se adopte un criterio de vínculo territorial más estricto en el ADPIC para proveer mayor legitimación al desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas³³.

El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa, en su reunión periódica de octubre de 2014 en Ginebra, trabajó en la redacción de un Proyecto de Nuevo Instrumento sobre el Registro Internacional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Dado que en el ALDO sólo se protegen las denominaciones de origen, de los informes del Grupo de Trabajo y de los borradores de proyectos disponibles surgía una opinión generalizada de que en el nuevo instrumento se ofreciese un único y elevado nivel de protección tanto para las

³¹ La doctrina está de acuerdo en que no se incluyen los servicios. GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 110; RANGNEKAR, Dwijen, "The Socio-Economics of Geographical Indications. A Review of Empirical Evidence from Europe", UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Copyright © ICTSD and UNCTAD, 2004, p. 17; GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen y otras Indicaciones Geográficas*, Aranzadi, 2004, p. 29; MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, p. 333, párr. 22.07.

³² OMPI, "La definición de las indicaciones...", *op. cit.*, p. 4.

³³ CALBOLI, Irene, "In territorio veritas: bringing geographical coherence in the definition of geographical indications of origin under TRIPS", W.I.P.O.J., Vol. 6(1), 2014, pp. 57-67, pp. 63-64.

indicaciones geográficas como para las denominaciones de origen³⁴. Cabe ya mencionar, con relación a Europa, que la reglamentación que dispone una protección *sui generis* para las indicaciones geográficas de ciertos sectores incluye tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. Por su lado, la delegación de los EE.UU. en la OMPI formuló una propuesta en la que expresaba gran preocupación sobre el Proyecto, pues en su opinión supone, al tener el propósito de ampliar el alcance del Sistema de Lisboa a las indicaciones geográficas, fundamentalmente un nuevo tratado fuera de la competencias de la Unión de Lisboa con el potencial de repercutir en los intereses económicos de todos los Miembros de la OMPI³⁵. En el referido documento, la delegación estadounidense también solicitó un debate sobre la protección actual en los diferentes sistemas nacionales, las prácticas idóneas de examen de las indicaciones geográficas y criticó que se diera por sentado que el Sistema de Lisboa es un modelo adecuado para las indicaciones geográficas, advirtiéndole que la inclusión de las indicaciones geográficas podría tener el efecto de hacer el sistema más complicado, creando barreras al comercio adicionales para empresas nacionales y extranjeras.

Finalmente, el 20 de mayo de 2015 se aprobó el Proyecto como el Acta de Ginebra, la cual autoriza el registro de indicaciones geográficas además de las denominaciones de origen, permite la adhesión al Arreglo de Lisboa de algunas organizaciones intergubernamentales, incluye disposiciones sobre tasas, el alcance de la protección, la protección destinada a evitar la adquisición de carácter genérico y las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores. Las definiciones del Art. 2, además de añadir a las indicaciones geográficas al ámbito de aplicación, incluye los cambios a la definición de las denominaciones de origen del ALDO que resaltamos a continuación:

i) toda denominación *protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica*³⁶ o que contenga dicho

³⁴ Véase LI/WG/DEV/5/7 Prov. 2.

³⁵ Propuesta formulada por los Estados Unidos de América al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Plan de trabajo para estudiar la viabilidad de adoptar un sistema de presentación de solicitudes de registro de indicaciones geográficas, 18 de febrero de 2014, SCT/31/7 ANEXO, p. 6. Véase también la Compilación de propuestas de los Estados miembros para la modificación de la propuesta básica de nueva Acta del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas del 3 de marzo de 2015, LI/DC/7 ANEXO I.

³⁶ La zona geográfica se define en el Art. 2.2 en los siguientes términos:

*nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación*³⁷;

Los cambios tienen el efecto de expandir el concepto de la denominación incluso en los casos en que no necesariamente se refiera a un nombre geográfico, sino que sea una denominación que también *se conozca* por hacer referencia a ella. Además se introduce el elemento de la reputación al requerirse que la calidad o características del producto se la hayan dado. La definición de las indicaciones geográficas adoptada en el mismo Art. 2 es sustancialmente igual a la de la del ADPIC, y también se refiere en términos amplios a la zona geográfica. Se define como:

ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico³⁸.

Los cambios al Sistema de Lisboa no serán objeto de comentarios adicionales por el número limitado de Miembros que tiene en comparación con el ADPIC, cuya definición es el objeto principal del presente trabajo. Sin embargo, no se debe menospreciar el posible efecto que el Acta de Ginebra puede tener en los sistemas nacionales. Aunque será aplicable, una vez entre en vigor³⁹, sólo entre las Partes Contratantes, las obligaciones que se derivan para éstos, igual que las resultantes de los tratados bilaterales de los que sean parte, van complicando el entramado de obligaciones relativas a las indicaciones geográficas.

Una zona geográfica de origen, en la forma descrita en el párrafo 1, puede consistir en la totalidad del territorio de la Parte Contratante de origen o en una región, localidad o lugar en la Parte Contratante de origen. Eso no excluye la aplicación de la presente Acta respecto de una zona geográfica de origen, según se describe en el párrafo 1, que consista en una zona geográfica transfronteriza, o en una parte de la misma.

³⁷ Art. 2(i) del Acta de Ginebra. Énfasis nuestro.

³⁸ Art. 2(ii) del Acta de Ginebra.

³⁹ El Art. 27.2 establece que entrará en vigor tres meses después de que cinco partes que reúnan las condiciones mencionadas en el Artículo 28 (organizaciones internacionales o Estado miembro del CUP que declare que su legislación cumple con el CUP en lo que respecta a las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y marcas) hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión.

El concepto de las indicaciones geográficas ha evolucionado desde la protección contra el engaño sobre el origen en el CUP hasta el requisito de que ya sea la calidad o las características o la reputación puedan ser atribuidas fundamentalmente al origen geográfico del producto del ADPIC. Por lo tanto, de ser una figura jurídica casi sin nombre propio y más afín al concepto de la protección contra la competencia desleal, se ha desenmascarado como una figura con características propias, territoriales y abiertas a interpretación, que ha evolucionado en los ordenamientos nacionales sin una terminología uniforme⁴⁰. Y si bien a partir del ADPIC aparece en el panorama un nombre para el concepto, ‘indicaciones geográficas’, la definición adoptada admite interpretaciones variadas en su integración en las jurisdicciones nacionales⁴¹. La disparidad del concepto en las legislaciones nacionales, o la ausencia de su definición en el ordenamiento de algunas jurisdicciones como la de Puerto Rico, y el hecho de que cada jurisdicción decide cómo incorporar la protección y reconocer los derechos que se derivan del ADPIC tiene consecuencias concretas en la efectividad de la protección.

3. CUESTIONES JURÍDICAS EN TORNO A LA DEFINICIÓN

Si bien la definición general de las indicaciones geográficas adoptada en el ADPIC permite partir de un concepto común, los elementos que la constituyen presentan cuestiones que cabe ya apreciar. Como se sabe, una indicación geográfica se refiere a un bien inmaterial: se protege la información que transmite un nombre geográfico (o la referencia a un lugar geográfico) sobre el vínculo entre la calidad, reputación u otra característica del producto y el lugar de origen. En el ADPIC no se define la naturaleza del vínculo ni la trascendencia de las características o la reputación que debe justificar la protección jurídica. De entrada, hay que aplicar criterios subjetivos, lo que de por sí puede implicar una dificultad para identificar el bien inmaterial a protegerse. El derecho a su protección nace por su reconocimiento en el lugar de origen, para lo cual se aplican los criterios nacionales para determinar la existencia del vínculo requerido con las características, calidad o reputación. Sin embargo, para que tenga efecto más allá de las fronteras, o sea, que los derechos sobre

⁴⁰ BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications: what do they indicate?”, W.I.P.O.J., Vol. 6(1), 2014, pp. 50-56, p. 54.

⁴¹ COTTON, Amy P., “123 Years at the Negotiating ...”, p. 1299.

la indicación geográfica se puedan hacer valer en el comercio internacional, es necesario que se cumpla con el requisito de que en efecto se establezca el referido vínculo y que sea reconocido en el lugar en que se interesa su protección⁴².

Con relación al lugar geográfico que se denomina, es importante considerar que la delimitación geográfica o administrativa no necesariamente es estática: puede cambiar según los elementos distintivos que dan lugar a la calidad o reputación sufran modificaciones, ya sea por causas naturales o porque sea de interés ampliar o contraer el área distintiva, lo cual puede a su vez traducirse en reclamaciones de productores⁴³. Algunos autores también destacan que el cambio climático eventualmente puede tener el efecto de modificar la relación entre el lugar de origen y la calidad del producto⁴⁴.

Una particularidad importante con relación al concepto de las indicaciones geográficas en el ADPIC es la ausencia de definición de ‘calidad’, ‘reputación’ o ‘características’ en el ámbito internacional, que se convierte en un elemento a determinarse a nivel nacional en primera instancia con la pretensión de que, en cumplimiento con el ADPIC, se genere una protección específica en otros países. Los términos ‘calidad’ y ‘características’ tienen varias acepciones: mientras que en su sentido amplio se refieren a criterios objetivos de un producto, pueden variar en términos de los atributos organolépticos (gusto, aroma, imagen), nutricionales (calorías, fibras, otros), de sanidad (contaminación, otros), simbólicos (valor cultural, identidad), ambientales (impacto sobre medioambiente), y sociales (condiciones laborales en las empresas oferentes, propiedad del capital, zonas deprimidas)⁴⁵. La ‘reputación’, si bien para el reconocimiento inicial del derecho depende de la percepción del mercado del lugar de origen, dependerá de la percepción de los consumidores del lugar donde se quiere hacer valer la protección.

⁴² Vid. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Territorialidad y estado de origen en las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas”, en UBERTAZZI, Benedetta, ESPADA, Esther Muñiz, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Diritto internazionale ed europeo, Giuffrè Editore, Milán, 2009, pp. 65-79, p. 67, sobre planteamientos en torno a la inmaterialidad del bien que pretenden proteger las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y el principio de territorialidad aplicable al reconocimiento y protección de los derechos.

⁴³ EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of Geographical Indications after DOHA: Quo Vadis?” J. Int’l Econ. L., Vol. 9(3), 2006, pp. 575-614, p. 587.

⁴⁴ BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications: what ...”, *op. cit.*, p. 52.

⁴⁵ Términos explicados y definidos en PAZ CAFFERATA, Julio, POMAREDA, Carlos, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica: situación y perspectivas”, ICTSD, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, 2009, p. 4.

A lo anterior hay que añadirle la imprecisión jurídica en la definición del ADPIC de la frase ‘imputable fundamentalmente’ con relación a la *naturaleza* del vínculo entre la calidad, reputación u otras características del producto y el origen del producto. El hecho de que cada Estado miembro escoge los medios para hacer valer la protección, apunta a que será el criterio del lugar donde se pretende hacer valer la protección el que determine hasta qué punto se reconocerá como válido el criterio del lugar de origen que dio paso al reconocimiento del derecho, a menos que exista un acuerdo particular al respecto entre las partes que reconozca de antemano la validez del criterio del lugar de origen, como podría ser un sistema de registro, o un acuerdo en el que se especifiquen nombres protegidos. Se argumenta que la facultad de usar una indicación geográfica y prohibir su uso por otros debe basarse en un vínculo estrecho con el lugar de origen, lo cual plantea la eliminación del término ‘fundamentalmente’ de la definición del ADPIC por la ambigüedad que entraña⁴⁶. También se ha planteado apreciar la naturaleza del vínculo, desde la perspectiva del valor informativo de la indicación: si se refiere a un producto que no se puede obtener de ningún otro lugar, de una cualidad específica no única o un mera indicación de procedencia⁴⁷. Las denominaciones de origen aparentes, sobre las cuales no es posible establecer un vínculo entre la mercancía y el nombre geográfico no deben ser objeto de protección⁴⁸.

En el lugar donde se pretende hacer valer la protección, la indicación geográfica puede enfrentarse a derechos anteriores sobre marcas, a que corresponde a un término genérico o a un nombre homónimo con relación a un lugar local. Parecería, entonces, que algunos productos tienen ciertas cualidades especiales y el Derecho, en la forma de indicaciones geográficas, escoge protegerlos, pero al ser territorial la concesión del derecho, es necesario confirmar el reconocimiento del

⁴⁶ CALBOLI, Irene, “In territorio veritas: bringing geographical...”, *op. cit.*, p. 63 y 66.

⁴⁷ KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments to Dev Gangjee's Presentation”, *Chi.-Kent L. Rev.*, Vol. 82, 2007, pp. 1317-1327, p. 1319.

⁴⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *La protección internacional...*, *op. cit.*, p. 4. FERNÁNDEZ NOVOA menciona tres tipos de indicaciones geográficas aparentes: (1) las pseudo-geográficas que a primera vista evocan el nombre de una ciudad pero en realidad aluden a un apellido por el cual se reconoce el producto (Weiner Wurtschen); (2) nombres geográficos usados a modo de denominación de fantasía (Mont Blanc), y (3) nombres originalmente geográficos que se han convertido en descriptivas de un género de fantasía.

derecho en otras jurisdicciones y, mientras que el registro conforme al ALDO provee la oportunidad de aceptar o no el reconocimiento, el ADPIC no.

II. Fundamentos de la protección jurídica de las indicaciones geográficas

1. INTRODUCCIÓN

La falta de uniformidad en el concepto y protección de las indicaciones geográficas en el ámbito internacional y comparado responde tanto a las diferencias en los ordenamientos internos, como a posturas contrapuestas sobre la justificación de la tutela o sobre el alcance de la protección. Corresponde en este punto un estudio preliminar sobre los intereses que condicionan la protección de las indicaciones geográficas, de manera que más adelante, en el contexto del estudio comparado, se puedan situar los modelos de protección en función de los intereses en los que se apoyan.

Cabe aludir a la etiqueta que se utiliza en varios textos⁴⁹ para marcar las posturas asumidas en la controversia entre los Estados que promueven la protección de las indicaciones geográficas mediante un sistema de regulación *sui generis* y los que defienden mantener una regulación mediante el sistema de marcas y competencia desleal como una disputa entre el ‘Nuevo Mundo’, representada entre otros por los EE.UU. y Australia, y el ‘Viejo Mundo’, representada principalmente por los países europeos⁵⁰.

⁴⁹ Entre otros: BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and Culture” Seriously: Geographical Indications and Cultural Protection into WTO Law”, U. Pa. J. Int’l Econ. L., Vol. 26, 2005, pp. 623-692, pp. 652-654; HINCHLIFFE, Sarah A., “Trademarks, Gis, and Commercial Aspects of Wine Distribution Agreements”, J. Food L. & Pol’y, Vol. 10, 2014, pp. 107-135, p. 107; WANG, Min-Chiuan, “The Asian Consciousness and Interests in Geographical Indications”, Trademark Rep., Vol. 96, 2006, pp. 906-940, p. 932; WAYE, Vicki “Assessing Multilateral vs. Bilateral Agreements and Geographic Indications Through International Food and Wine”, Currents: Int’l Trade L.J., Vol. Invierno, 2005, pp. 56-66, p. 60; BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications: what ...”, *op. cit.*, p. 52; TAUBMAN, Antony, “Thinking locally, acting globally: how trade negotiations over geographical indications improvise “fair trade” rules”, I.P.Q., Vol. 3, 2008, pp. 231-267, p. 232; BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications and the international trade in Australian wines”, Int. T.L.R., Vol. 18(3), 2012, pp. 70-78, p. 78; TAUBMAN, Antony, “Australia’s Interests Under Trips Dispute Settlement: Trade Negotiations by Other Means, Multilateral Defence of Domestic Policy Choice, or Safeguarding Market Access?”, Melb. J. Int’l L., Vol. 9, 2008, pp. 217-270, p. 251; RAUSTIALA, Kal, MUNZER, Stephen R., “The global struggle over geographic indications”, E.J.I.L., Vol. 18(2), 2007, pp. 337-365, p. 339, y EVANS, G.E., “The protection of geographical indications in the European Union and the United States under *sui generis* and trade mark systems: signs of harmonization?”, I.P.Q., Vol.1, 2013, pp. 18-46, p. 26.

⁵⁰ El ‘Viejo Mundo’, representado por Europa, y el ‘Nuevo Mundo’, representado por los EEUU, Australia y otros países americanos. Debemos mencionar que a pesar de que la doctrina hace alusión a la divergencia en posturas como una disputa entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, la distinción no

De parte de los países europeos, sus posiciones se han distinguido por el apoyo a instrumentos internacionales que reflejen una protección *sui generis* para las indicaciones geográficas similar a la concedida en la Unión Europea, pues en la medida en que se fueron intensificando los intercambios comerciales en el siglo XX, principalmente en el sector vitivinícola, se confrontaron con el hecho de que los emigrantes europeos habían adaptado en sus destinos tradiciones, conocimientos y nombres de sus lugares de origen que ya en esos mercados se asociaban a productos del ‘Nuevo Mundo’ o a tipos de productos no vinculados al lugar designado. Se ha cuestionado la legitimidad de la ‘repatriación’ de las indicaciones geográficas por los europeos por considerarse que en cierta medida ya han “distribuido su cultura al dominio público”⁵¹. Lo anterior también manifiesta la pugna por mercados específicos entre competidores europeos y de Norteamérica, especialmente de los EE.UU., en la que los europeos pretenden un derecho absoluto de prohibir, no sólo lo que pueda confundir, sino lo que sugiera un origen que consideran suyo⁵². En este sentido, no solamente se pretende proteger la relación entre el *terroir* y el fruto, sino la cultura de producción que se ve amenazada por las exigencias de la globalización y su efecto en el agricultor.

Al respecto, el grupo que representa la postura del ‘Nuevo Mundo’ argumenta que algunas indicaciones geográficas protegidas en Europa en realidad identifican un producto y no la relación de éste con un territorio, ya que son capaces de reproducirlos con idénticas cualidades, por lo que se han convertido en nombres genéricos⁵³. Las posturas asumidas tienen un efecto concreto en las propuestas actualmente evaluadas en torno a la ampliación de la protección en el ADPIC de las

es absoluta pues hay países del ‘Nuevo Mundo’ o en vías de desarrollo que favorecen una mayor protección jurídica de las indicaciones geográficas y los métodos de producción de sus productos.

⁵¹ FRANKEL, Susy, “Trademarks and traditional knowledge and cultural intellectual property”, en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 433-463, a la p. 453.

⁵² WANG menciona que una pugna similar se da entre China y otro ‘Nuevo Mundo’, Japón y Taiwan, donde se han apropiado de nombres de productos chinos, con la complicación que la protección de las indicaciones chinas en China es difusa. WANG, Min-Chiuan, “The Asian Consciousness ...”, *op. cit.*, p. 932.

⁵³ CALBOLI, Irene, “Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin Under TRIPS: “Old” Debate or “New” Opportunity?”, *Marq. Intell. Prop. Law. Rev.*, Vol. 10, 2006, pp. 181-203, p. 198. Véase también BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and ...” *op. cit.*, pp. 652-4. En cierto modo, este también era el argumento de los países europeos opuestos al registro de la denominación ‘Feta’ que se discutirá en el Capítulo III.

indicaciones geográficas y que tendremos oportunidad de examinar en el próximo Capítulo⁵⁴.

La falta de uniformidad en el concepto y el alcance de la protección de las indicaciones geográficas, reflejada en la divergencia de las posturas reseñadas, se traduce en un reconocimiento desigual de los derechos en torno al uso de nombres geográficos. Las controversias sobre el uso del nombre *Havana Club* en las etiquetas del ron es un buen ejemplo de lo anterior que a su vez refleja la relevancia económica que puede tener para un operador comercial la cuestión. Para ilustrar lo anterior basta indicar que durante el año fiscal 2013-2014, el conglomerado Pernord Ricard vendió 4 millones de cajas de 9 litros de ron *Havana Club*⁵⁵. No obstante, el registro de su marca, que hace referencia a un lugar geográfico, ha sido impugnada por Barcardí, cesionario de los derechos originales de la marca de un ron que ya no guarda relación con el lugar de origen al que hace referencia, en varios países, entre ellos España y EE.UU. Al momento, la solución jurídica de los tribunales en ambas jurisdicciones ha variado.

En EE.UU., donde la odisea jurídica se acerca a casi dos décadas de litigios y unas seis determinaciones de tribunales de diferente jerarquía sobre distintos aspectos, se determinó que Havana Club Holding (HCH), afiliada de Pernord Ricard y quien comercializa el ron a través de Havana Club International (HCI), no tenía acceso a los tribunales estadounidenses para reclamar los derechos sobre la marca ya que la sección 211 del *Omnibus Act* lo impide⁵⁶. La referida sección 211 fue traída a la

⁵⁴ Por ejemplo, se han presentado tres propuestas formales para el sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas: una por Hong Kong; otra, titulada ‘Propuesta Conjunta’, por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Paraguay, República Dominicana y Taipéi Chino y otra por el grupo compuesto por Albania, el Brasil, China, Colombia, las Comunidades Europeas, Croacia, el Ecuador, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, la India, Indonesia, Islandia, Liechtenstein, Moldova, el Pakistán, el Perú, la República Kirguisa, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía, el Grupo ACP y el Grupo Africano. Véase Informe del Presidente del Consejo para los ADPIC del 9 de junio de 2008, TN/IP/18. Véase, en términos generales, ADDOR, Félix; THUMM, Nikolaus; GRAZIOLI, Alexandra, “Las indicaciones geográficas: una cuestión importante para los países industrializados y para los países en vías de desarrollo”, The IPTS Report 74 (Sevilla 2003), p. 24 y ss.

⁵⁵ Véase http://pernod-ricard.com/2013-14annualreport/Pernod-Ricard_AR-13-14.pdf, consultado el 6 de septiembre de 2015.

⁵⁶ *Havana Club Holding, SA v. Galleon SA*, 62 F. Supp 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999), confirmado en 203 F. 3d 116 (2do Cir. 2000). Posteriormente otras determinaciones judiciales versaron sobre la renovación de la marca (*Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios v. U.S.* 638

atención del Órgano de Solución de Disputas (OSD) de la OMC por no estar en conformidad con las obligaciones que imponía a los EE.UU. el Acuerdo sobre los ADPIC. El Órgano de Apelación⁵⁷ concluyó que infringía las obligaciones en materia de trato nacional y trato de la nación más favorecida establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el CUP⁵⁸. En España, en el litigio sobre la impugnación por Bacardí de la marca *Havana Club* registrada por HCH, el Tribunal Supremo determinó que aunque la expropiación de *Havana Club* por el gobierno después de la revolución cubana no cumplió con el orden público de la *lex fori*, el término para oponerse al registro de la transferencia de la marca había vencido al momento de la impugnación⁵⁹. Lo anterior representa la convergencia de intereses económicos y comerciales con intereses políticos en la pugna para el control de un nombre que es geográfico (ya que constituye el nombre de una ciudad afamada por la producción de ron de calidad), pero cuyos planteamientos no se han resueltos en virtud de (más bien se han caracterizado por no atender) las consideraciones sobre el uso del nombre geográfico del producto.

2. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Partimos de la premisa de que la forma en que se protegen las indicaciones geográficas responde a los intereses que se pretenden promover. Es difícil negar lo ya expuesto por FERNÁNDEZ NOVOA en el sentido de que la protección jurídica de las denominaciones geográficas se ampara primordialmente en el interés económico general del país exportador, que a su vez va de la mano del interés particular de las

F.3d 794, 798 (D.C. Cir. 2011)) y el uso del nombre geográfico. Se discutirán más a fondo en el Capítulo IV.

⁵⁷ El Órgano de Apelación lo establece Órgano de Solución de Diferencias (OSD), como un órgano permanente integrado por siete miembros representativos en términos generales de la composición de la OMC, conforme a lo dispuesto en el Art. 17 del Entendimiento sobre Solución de Disputas (ESD). Sus facultades incluyen confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas de un grupo especial, y una vez el OSD adopta uno de sus informes, debe ser aceptado por las partes de la diferencia.

⁵⁸ *Estados Unidos -Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones*, DS 176, resuelto por el Órgano de Apelación el 2 de enero de 2002.

⁵⁹ Sentencia 747 del 30 de diciembre de 2010, Tribunal Supremo, Sala I de lo Civil. A pesar de la existencia del Convenio comercial celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1979 mediante el cual España se comprometía a no permitir el uso del término Habana para rones que no fueran originarios de Cuba, el asunto se resolvió según los fundamentos de prescripción y el Tribunal no discutió ni aplicó las disposiciones del tratado. Discutiremos esta determinación en mayor detalle en el Capítulo III.

empresas y productores⁶⁰. Corresponde identificar los intereses económicos que se desarrollan en el contexto de las indicaciones geográficas desde la perspectiva de quien promueve su protección y el análisis de los intereses de acuerdo a los sectores específicos que se protegen.

La protección inicial de las indicaciones de procedencia en el CUP y AMIP estaba más bien relacionada a la tutela de los consumidores y la preservación de la competencia leal. Las consideraciones en torno a los consumidores así como las reglas referentes a la competencia en el comercio aún juegan un papel decisivo en los motivos para proteger las indicaciones geográficas, pues se busca que los consumidores tengan accesible información sobre los productos y evitar el aprovechamiento de la reputación de otro.

Ahora bien, los desarrollos posteriores para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en los instrumentos internacionales como el ALDO y el ADPIC, así como en la reglamentación en la Unión Europea, al establecer el requisito del vínculo entre el lugar de origen y la calidad, reputación o características del producto, en función de la concepción naturalista o francesa, responden también al interés de compensar a los productores y otros actores que intervienen en la elaboración de las indicaciones geográficas. En el ámbito de la Unión Europea, la calidad en la política agraria comunitaria ha sido un factor determinante en el desarrollo de la reglamentación de las indicaciones geográficas. El valor de las indicaciones geográficas como instrumento de desarrollo económico es utilizado frecuentemente como argumento a favor de una protección específica o *sui generis* para las indicaciones geográficas.

La experiencia europea con relación a la protección de las indicaciones geográficas de los vinos ha puesto de relieve cómo los beneficios de la protección favorecen al entorno de elaboración del producto. Las indicaciones geográficas protegidas funcionan como factores de promoción, al imprimirle confianza al consumidor con relación a los productos, lo cual constituye un estímulo a productores y elaboradores, derivando repercusiones concretas positivas en el área geográfica a la

⁶⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *La protección internacional...*, op. cit., p. 10.

cual se refiere la indicación⁶¹. El mercado global ofrece la necesidad y la oportunidad de diversificar los productos agrícolas y alimentarios, por lo que las indicaciones geográficas pueden ser un instrumento adecuado para la diferenciación del producto en el mercado⁶². Si la protección en el mercado está acompañada por nuevos procesos y técnicas para mejorar los productos locales, puede representar una importante fuente de ingresos⁶³, por lo que las indicaciones geográficas “capitalizan los intereses de los productores, cultivadores y empresarios”⁶⁴.

Existe un creciente interés, en ocasiones exaltado por quienes impulsan una protección más elevada de las indicaciones geográficas, por las posibilidades que pueden tener como propulsores económicos en los países en vías de desarrollo. Comúnmente se dice que las indicaciones geográficas pueden servir de estímulo y desarrollo territorial en los países en vías de desarrollo, ya que ofrecen la oportunidad de dotar de reconocimiento en el mercado a los productos y destacar las particularidades territoriales y culturales con las que están vinculadas⁶⁵. Por ejemplo, el café, cultivado mayormente en países en vías de desarrollo, es un producto cuya rentabilidad se puede beneficiar en gran medida de la diferenciación de las

⁶¹ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección ...*, op. cit., p. 26, BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones* FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *La protección internacional...*, op. cit., p. 36 y EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...?” op. cit., p. 577.

⁶² EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...” op. cit., p. 576.

⁶³ JOSLING, Tim, “What’s in a Name? The economics, law and politics of Geographical Indications for foods and beverages”, IIS Discussion Paper No. 109, Institute for International Integration Studies, Trinity College, Dublín, Nov. 11, 2005, p. 23. Cabe preguntarse en qué medida esos “nuevos procesos y técnicas” que implican nuevos ingresos de cierta forma erosionan las prácticas y métodos tradicionales que se pretenden preservar con la protección de las indicaciones geográficas.

⁶⁴ BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones...*, op. cit., p. 18. RÉQUILLART advierte la necesidad de mayor estudio sobre cómo la diferencia en precios repercute en la cadena de distribución al observar que, en ocasiones, el mayor precio que se paga por la materia prima que se utiliza para productos con indicaciones de origen usualmente resultan en mayores costos de producción y no necesariamente repercute en mayores ganancias para los agricultores o productores. RÉQUILLART, Vincent, “On the Economics of Geographical Indications in the EU” borrador presentado al grupo de trabajo *Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands: Firm Strategies and Public Policies* (Toulouse, junio 14-15, 2007), disponible en http://idei.fr/doc/conf/inra/papers_2007/requillart.pdf, última visita el 5 de abril de 2015. La Comisión Europea le encomendó a Areté Research & Consulting in Economics un análisis sobre los márgenes de ganancias en productos europeos con indicaciones geográficas, titulado “Study on assessing the added value of PDO/PGI products”, cuyo resumen ejecutivo está disponible en http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/added-value-pdo-pgi/exec-sum_en.pdf, consultado el 9 de septiembre de 2015.

⁶⁵ GIOVANNUCCI, Daniele y RANABOLDO, Claudia, “Mercados e Indicaciones Geográficas de Origen”, Síntesis del Foro Electrónico y del Laboratorio de Terra Madre para el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) Noviembre 2008, p. 1 http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1367856069D_GiovannucciandC_RanaboldoMarketsandIGeng15_11_081.pdf, última visita el 15 de septiembre de 2015.

características y calidad del producto que se pueden aportar las indicaciones geográficas. Algunos países en vías de desarrollo que apoyan, al igual que los países europeos, que se continúe con las negociaciones relacionadas a establecer un registro multilateral para las indicaciones geográficas al amparo del ADPIC argumentan que la protección de las indicaciones geográficas puede conllevar un “desarrollo desde adentro” al promover el desarrollo de las comunidades a través sus productos tradicionales y agrícolas⁶⁶.

Por sí solo, el uso de indicaciones geográficas no funciona como una panacea para el desarrollo económico, pues es necesario partir de una evaluación de sus posibilidades en torno a la articulación de varios componentes claves, como la coyuntura entre productos y servicios, territorios, actores, el conocimiento de las personas, sus características y experiencias, así como el vínculo entre mercados⁶⁷. PAZ CAFFERATA y POMAREDA, en su estudio sobre las indicaciones geográficas en Centroamérica, destacan que en esa región éstas, en comparación con las marcas, gozan de un nivel inferior de conocimiento general sobre las normas que las regulan y que la capacidad institucional, clave para su afianzamiento, es dispersa (usualmente fragmentada en diversos ministerios) y limitada⁶⁸. También señalan importantes limitaciones en los órganos de gestión, los sistemas de control y certificación y reglamentos de uso. Asimismo, enfatizan que la mejoría en los ingresos netos dependerá de la rigurosidad de las políticas de calidad y la demanda sólida que se cree como consecuencia. Por lo tanto, concluyen que si bien las indicaciones geográficas representan un beneficio potencial para la región, los sistemas de control característicos son fundamentales, ya que el énfasis debe estar en la calidad.

Otros también critican la creencia de que por sí solas las indicaciones geográficas ayudan al desarrollo económico⁶⁹, pues tienen que utilizarse como

⁶⁶ GERVAIS, Daniel, “Reinventing Lisbon: The Case for A Protocol to the Lisbon Agreement (Geographical Indications)”, *Chi. J. Int'l L.*, Vol. 11, 2010, pp. 67-126, p. 67.

⁶⁷ PAZ CAFFERATA, Julio, POMAREDA, Carlos, “Indicaciones geográficas y ...”, *op. cit.*, p. 4.

⁶⁸ *Ibid.*, p.17 sobre conclusiones del estudio.

⁶⁹ Resulta de interés el estudio empírico mediante la aplicación de un modelo económico referentes al té *Darjeeling* (India) y al té *Oolong* (China), en el que se concluyó que los países debe escoger con cuidado las indicaciones geográficas a proteger y que las variables sobre el reconocimiento del producto en el mercado internacional y quiénes controlan la producción son determinantes en la distribución de beneficios. KOLADY, Deepthi Elizabeth, LESSER, William Henri, YE, Chunhui, “The

complemento de otras estrategias como la comercialización de los productos y su diferenciación efectiva en el mercado⁷⁰. Por ejemplo, el Gobierno de Etiopía en el caso del café *Sidamo*, optó por registrar como marca la indicación del producto para poder tener control del uso del nombre sin tener que establecer el sistema de control que conllevaría el registro como indicación geográfica o como marca de certificación⁷¹.

Sin embargo, también se argumenta que los efectos económicos favorables de la protección de las indicaciones geográficas se derivan de su efecto como incentivo económico, por ser más bien un subsidio indirecto producto de una política de calidad⁷². De ahí que se afirme que la defensa de las indicaciones geográficas por las entidades públicas equivale a una tutela a los empresarios de las zonas geográficas determinadas y, de igual forma, que algunos opinen que en los casos en que los productos no son totalmente elaborados en el lugar geográfico indicado, la protección de la indicación geográfica se puede convertir en un subsidio anticompetitivo⁷³.

economic effects of geographical indications on developing country producers: a comparison of Darjeeling and Oolong teas”, W.I.P.O.J., Vol. 2(2), 2011, pp. 157-172, p. 172.

⁷⁰ BARJOLLE D., CHAPPUIS J.-M. concluyen, con relación a lo que llaman productos artesanales (producción del mismo producto comestible por diferentes empresas artesanales que comparten una misma designación), que su éxito depende de dos elementos fundamentales: (1) la diferenciación del producto en el mercado para asegurar un precio lo suficientemente alto como para cubrir los altos costos de producción, y (2) los ahorros en transacciones gracias a los acuerdos colectivos. BARJOLLE D., CHAPPUIS J.-M. “Transaction costs and artisanal food products”, en *Proceedings of the ISNIE Annual Conference (International Society for New Institutional Economics)*, Tuebingen (D), 22-24 de septiembre de 2000, a la p. 16. Sobre la importancia de la colocación de los productos en el mercado de manera que el consumidor esté dispuesto a pagar el precio mayor del producto con indicación geográfica, véase KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments ...”, *op. cit.*, p. 1323.

⁷¹ ROTSTEIN, Fiona, CHRISTIE, Andrew F., “Blood, toil, tears and sweat: the battle of Sidamo”, E.I.P.R., Vol. 32(9), 2010, pp. 421-426.

⁷² JOKUTI, Andras, “Where is the what if the what is in the why? A rough guide to the maze of Geographical Indications?” E.I.P.R., Vol. 31(3), 2009, 118-123, p. 120. El estudio del impacto económico de la protección de las indicaciones geográficas requiere un acercamiento multisectorial. Por ejemplo, CALBOLI discute la experiencia de los vinos australianos con posterioridad a la firma del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Australia, tras el cual los vinos australianos dejaron de usar denominaciones europeas para sustituirla con nombres locales y variaciones de uvas. La autora indica que los vinos australianos ganaron mayor aceptación en el mercado europeo y nacional, lo cual, en su opinión, es un ejemplo del efecto económico positivo que tendría una expansión en la protección de las indicaciones geográficas. CALBOLI, Irene, “Expanding the Protection ...” *op. cit.*, p. 201. El análisis multisectorial debe considerar cómo otros factores igualmente importantes como el impacto de los precios, las estrategias de mercadeo y los cambios en la cultura de consumo en torno al mayor reconocimiento de los tipos de uvas han impactado la mayor aceptación de los vinos australianos en el mercado europeo.

⁷³ CALBOLI, Irene, “In territorio veritas: ...”, *op. cit.*, p. 59.

3. JUSTIFICACIÓN CULTURAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las indicaciones geográficas pueden servir, frente a las fuerzas homogenizadoras de la globalización, como instrumento de preservación de costumbres y de modos locales de elaboración, en conjunto con otros factores⁷⁴. La justificación cultural de las indicaciones geográficas está relacionada a la cultura de consumo de un producto, a la identidad cultural de ese producto y a las prácticas y métodos de producción, que en muchos casos están regulados legalmente en función del derecho a utilizar la indicación geográfica, las cuales se considera que en un mercado competitivo desaparecerían si se pudiese denominar con el mismo nombre a productos que no se elaboraron conforme a las prácticas y métodos referidos⁷⁵. También se justifica porque permitir la venta de productos falsificados o que indiquen un origen falso o engañoso impacta la identidad cultural y étnica de muchas comunidades⁷⁶.

Las indicaciones geográficas, sin embargo, no tienen un efecto inmovilizador de los elementos culturales en torno a su elaboración y consumo, pues los productos están supeditados a la evolución propia del ámbito comercial y, como otros derechos de propiedad intelectual, están sujetas a modificaciones e incluso a ser abandonadas⁷⁷. En ocasiones, en función de las fuerzas del mercado, se logran cambios en la cultura de producción independientemente de las reglas de elaboración atadas a una indicación geográfica, como ocurrió con el vino *Chianti* cuando algunos vitivinicultores abandonaron el uso de la denominación de origen para poder introducir otras clases de uvas al producto, innovación que en términos del mercado fue muy exitosa, a pesar de realizarse al amparo de una indicación geográfica ‘inferior’⁷⁸. En otros casos, la propia complejidad del sistema de indicaciones geográficas puede tener el efecto de

⁷⁴ BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and ...”, *op. cit.*, p. 639. Véase casos de estudios sobre el valor de la identidad cultural América Latina en RANABOLDO, Claudia; SCHEJTMAN, Alexander, ed., “El valor del patrimonio cultural. Territorios rurales, experiencias y proyecciones latinoamericanas”, RIMISP y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2009, consultado en http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1367521220Valor_patrimonio_cultural.pdf el 6 de septiembre de 2015.

⁷⁵ BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and ...” *op. cit.*, p. 638 y 651.

⁷⁶ AGDOMAR, Michelle “Removing the Greek from Feta and Adding Korbel to Champagne: the Paradox of Geographical Indications in International Law”, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 18, 2008, p. 541-608, p. 585.

⁷⁷ GANGJEE, Dev, “Geographical Indications and Cultural Heritage” *W.I.P.O. J.*, Vol. 4, 2012, pp. 92-102, p. 98 y AGDOMAR, Michelle “Removing the Greek ...”, *op. cit.*, p. 600..

⁷⁸ BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and ...” *op. cit.*, p. 669.

erosionar la cultura de consumo, como se refleja en la disminución del consumo de vino francés, cuyas indicaciones geográficas están altamente diferenciadas, en el mercado inglés, en el cual ha aumentado el consumo de vino australiano y americano⁷⁹. Ante estos ejemplos, se ha planteado si la justificación cultural de las indicaciones geográficas realmente pretende esconder su función como instrumento jurídico de política comercial⁸⁰.

El término ‘cultura’ es amplio y subjetivo, por lo que surge una dificultad real al tratar de distinguir entre proteccionismo comercial y una política cultural *bona fide*⁸¹. El aspecto cultural en ocasiones puede ser difícil de transmitir, ya que es a la vez sensible y personal, así como colectivo y simbólico, lo cual se diferencia de los atributos usualmente claros y concisos relacionados al comercio y la economía⁸². Sin embargo, se afirma que en esencia el concepto de cultura responde al proceso colectivo por el cual se crean las indicaciones geográficas⁸³. Con relación a este punto, otros autores reconocen el potencial que tienen las indicaciones geográficas para transformar conocimiento tradicional en capital intelectual, siempre y cuando gocen de la estructura económica, tecnológica y de comercialización necesaria para aprovechar tal potencial⁸⁴. También pueden constituir una protección contra el plagio de productos culturales⁸⁵.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, pp. 670-679.

⁸¹ Véase, por ejemplo, la definición de “actividades, bienes y servicios culturales” como aquellos que “considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener” contenida en el artículo 4(4) de la *La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales*, adoptada por la 33 Conferencia General de la UNESCO en octubre 2005, en vigor el 18 de marzo de 2007, UNTS I-43977. El artículo 2(2) de la Convención dispone que “[d]e conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios”. Nos preguntamos si desde una perspectiva integral de lo que constituye el patrimonio cultural, el cúmulo de conocimientos y técnicas que, transmitidas de generación en generación, dan lugar a las características o calidad de un producto identificado por una indicación geográfica no debe protegerse como patrimonio cultural inmaterial. Véase en términos generales sobre el patrimonio cultural inmaterial DESANTES REAL, Manuel. “*Hacia una visión holística del Patrimonio Cultural*”, RIIPAC, Núm. 3, 2013, pp.1-22.

⁸² CHESMOND, Rhonda, “Protection or privatisation of culture? The cultural dimension of the international intellectual property debate on geographical indications of origin”, E.I.P.R., Vol. 29(9), 2007, pp. 379-388, p. 379.

⁸³ GANGJEE, Dev, “Geographical Indications and ...”, *op. cit.*, p. 100.

⁸⁴ EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...”, *op. cit.*, p. 608.

⁸⁵ AGDOMAR, Michelle “Removing the Greek ...”, *op. cit.*, p. 596.

BROUDE opina que para que cualquier justificación cultural que restrinja intercambios comerciales pueda tomarse en cuenta seriamente, debe primero probarse que en realidad protege y promueve la cultura local, ya que de otro modo sólo se estaría admitiendo el proteccionismo cultural como una alternativa, sin importar si en realidad la justificación cultural tiene el efecto buscado y descartando los beneficios que los intercambios comerciales tienen para el proceso cultural⁸⁶. Los productos y bienes que forman parte de un proceso cultural siempre en evolución merecen protección contra la disminución de su carácter distintivo y el efecto negativo de mancillar o deshonorar su reputación, pero no una protección con efectos limitantes en el comercio internacional sin saber si tal justificación cultural en realidad tiene un efecto en preservar, afianzar o continuar el proceso cultural que se pretende proteger⁸⁷. Sin negar que la protección que ofrece la reglamentación de las indicaciones geográficas pueda tener una importante justificación cultural, debe ser verificable en términos de los efectos en el ámbito cultural del producto, aunque se debe admitir que la manera de documentarlo se aparta de un análisis empírico propio de los estudios sobre efectos económicos. En la medida en que la justificación de la indicación geográfica esté amparada en el vínculo entre el origen del producto y su elaboración y preparación, en reconocimiento de la influencia que las destrezas humanas y técnicas pueden tener en el producto, se abre un espacio para elaborar una justificación cultural para su protección⁸⁸.

Lo anterior cobra mayor relevancia a la luz de las discusiones en curso sobre la protección de las expresiones culturales tradicionales (*traditional cultural expressions*) y el conocimiento tradicional (*traditional knowledge*⁸⁹), que plantean muchas interrogantes a resolverse antes de llegar a un consenso sobre su protección jurídica internacional⁹⁰. Considerando que tales expresiones tradicionales⁹¹ surgen en

⁸⁶ De esa manera se prima el efecto cristizador de la protección de la indicación geográfica sobre el efecto evolucionador que pueden tener los intercambios comerciales de ordinario. BROUDE, Tomer, "Taking "Trade and ...", *op. cit.*, p. 691-692.

⁸⁷ CHESMOND, Rhonda, "Protection or privatisation ...", *op. cit.*, p. 386..

⁸⁸ GANGJEE, Dev, "Geographical Indications and ...", *op. cit.*, p. 101.

⁸⁹ Una definición para este concepto puede ser "conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica". Art. 8(j) del Convenio sobre la diversidad biológica adoptado por el 6 de mayo de 1992, *UNTS I-30619*.

⁹⁰ Véase "International Symposium on Intellectual Property and Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic Resources: Towards Sustainable Development for Indigenous Communities" organizado por Ministry of Regional Development of the Russian Federation

el ámbito de las culturas indígenas, se parte de la dificultad de aplicar criterios jurídicos occidentales a aspectos culturales a los cuales no necesariamente se ajustan fácilmente, resultando en que se somete a un proceso formal (como lo puede ser un registro de expresiones culturales) algo que no es producto de un proceso formal. Se presentan interrogantes muy importantes, tales como quién sería titular y quién sería beneficiario, la duración y los posibles tipos de protección, ya sea protección contra cualquier uso, uso económico o uso inapropiado. Los pueblos indígenas reclaman reconocimiento y control de su cultura y no necesariamente que se acomode al sistema de propiedad intelectual de otra cultura⁹². Se añaden a lo anterior cuestionamientos similares con relación a los derechos sobre información genética. Visto desde el punto de vista del desarrollo de una protección jurídica mundial de estos conceptos, resulta muy importante la discusión a escala internacional de los planteamientos que necesitan consideración antes de adoptarse un modelo de regulación nacional generalizado. Como se analizará durante este trabajo, en el caso de las indicaciones geográficas el proceso seguido ha sido en cierto sentido a la inversa de lo que sugerimos, ya que la reglamentación nacional de un sector se ha proyectado a escala internacional antes de alcanzar un consenso generalizado en ese plano, resultando en una disparidad reglamentaria que ha impactado directamente su desarrollo.

También se ha destacado la importancia de la protección que pueden ofrecer las indicaciones geográficas en los países en vías de desarrollo para el reconocimiento del legado geográfico del conocimiento tradicional regional sobre las propiedades de ciertos productos naturales. Se trata de que, en ocasiones, el colectivo regional tiene información sobre la calidad, reputación u otra característica de ciertos productos,

(MINREGION) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), Saint Petersburg, Russian Federation, 31 de octubre al 3 de noviembre de 2010, WIPO/IPTK/SPG/10/3. Cfr. OSEITUTU, J. Janewa “A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law”, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, Vol. 15, 2011, pp. 147-215, a las pp. 168-169 y 214, opinando que aunque las marcas y las indicaciones geográficas no ofrecen suficiente protección al conocimiento tradicional, la creación de un derecho de propiedad intelectual para la protección de conocimiento tradicional no necesariamente atiende los mejores intereses de los países en vías de desarrollo.

⁹¹ GUILLEM CARRAU caracteriza la gestión del conocimiento tradicional como el que “... atiende los medios de preservar; desarrollar, proteger y fomentar su uso equitativo y es objeto de discusión en materias tan diversas como los alimentos y la agricultura, el medio ambiente, la salud, los derechos humanos de los pueblos indígenas, la cultura y los aspectos relacionados con el desarrollo económico y el comercio”. Citas omitidas. GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., p. 60.

⁹² FRANKEL, Susy, “Trademarks and traditional knowledge ...”, *loc. cit.*, p. 441.

conocimiento que de ser apropiado y cobijado mediante otros derechos de propiedad industrial, tales como patentes, no sólo se estaría obviando el origen geográfico del conocimiento aplicado, sino reservando su uso exclusivo para el titular de la patente y posiblemente negando la aplicación de ese conocimiento al entorno originario del mismo⁹³. Debería plantearse si mediante las indicaciones geográficas de alguna manera se podría proteger el conocimiento tradicional, de manera que sea útil al momento de probar conocimiento previo (*prior art* o conocimiento de la técnica) con relación al requisito de actividad inventiva de las patentes. Como norma general, el conocimiento previo es difícil de probar si no está documentado y las indicaciones geográficas pueden ser de utilidad en este proceso⁹⁴. Un ejemplo de lo anterior es la controversia en torno a la patente de las propiedades insecticidas del árbol Neem o Nim (*Azadirachta indica*), originario de la India, de cuyas propiedades medicinales advino en conocimiento la corporación estadounidense W.R. Grace a través de los propios ciudadanos indios⁹⁵. Este asunto, y las consideraciones relativas a la Convención sobre Biodiversidad, han llevado a los países en vías de desarrollo a presentar tanto en el Consejo de los ADPIC, así como en la OMPI, propuestas para exigir la divulgación del origen de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes, lo cual no ha recibido el aval de los EE.UU., que se oponen a introducir este requisito⁹⁶. Vale la pena evaluar la protección que a corto plazo pueden ofrecer las indicaciones geográficas en lo que se perfila mejor la atención a estos asuntos.

⁹³ AGDOMAR, Michelle “Removing the Greek ...”, *op. cit.*, p. 560. (Planteando las dificultades que entraña la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en casos de titularidad colectiva). Por otro lado, se ha definido la biopiratería como “... the use of intellectual property systems to legitimize the exclusive ownership and control over biological resources and biological products and processes that have been used over centuries in non-industrialized countries” SWARNA LATHA, S., “Biopiracy and protection of traditional medicine in India”, E.I.P.R., 2009, 31(9), pp. 465-477, p. 466.

⁹⁴ DOLDER, Fritz. “Traditional knowledge and patenting: The experience of the neemfungicide and the hoodia cases”, *Biotechnol Law Rep*, Vol. 26, Núm. 6, 2007, pp. 583-590, p. 589.

⁹⁵ AGDOMAR, Michelle “Removing the Greek ...”, *op. cit.*, p. 561. (Luego de que se concedió la patente en los EE.UU., varios grupos solicitaron su invalidación, por constituir un acto de biopiratería, pues limitaba que los indios pudiesen usar el árbol para propósitos medicinales y creativos. La oficina europea de patentes eventualmente revocó la patente concedida a W.R. Grace y al Departamento de Agricultura de EE.UU.)

⁹⁶ PACÓN, Ana María “Estado de las negociaciones actuales en material de indicaciones geográficas en el consejo de los ADPIC. Perspectivas a futuro”, en PALAU RAMÍREZ, Felipe, PACÓN, Ana María, codirectores, *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y la Comunidad Andina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012., pp. 148-172, p. 167 y nota 30.

El abanico de consideraciones examinadas no deja un criterio inequívoco a favor de una o de otra postura, sino que al igual que todo tipo de política relativa a bienes jurídicos que en concreto se escoge proteger, los beneficios que se obtengan como resultado dependerán tanto del diseño jurídico de la protección como de su implementación administrativa y comercial. Por lo tanto, al examinar los diferentes modelos de protección, estaremos atentos a cuáles propician la satisfacción del interés cultural planteado.

4. LA DIMENSIÓN AGRÍCOLA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las indicaciones geográficas están íntimamente vinculadas con la agricultura en términos de que la mayoría de las que están registradas o protegidas se refieren a productos alimenticios o bebidas⁹⁷. De hecho, actualmente la protección *sui generis* en el ámbito europeo se refiere a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, productos vitivinícolas y bebidas espirituosas, todos en estrecha relación a productos agrícolas destinados al consumo humano. Como política regional, la protección de las indicaciones geográficas ha estado estrechamente vinculada, al menos en el caso europeo, con la política de desarrollo agrícola y de las zonas rurales, caracterizadas en un principio por los subsidios internos y a la exportación, para poder sostener el alto costo de producción de los productos agrícolas, que en una economía de escala necesitaban el realzamiento de su calidad como estrategia de comercialización y justificación de precios más altos⁹⁸. Las indicaciones geográficas tienen una definitiva tangencia con la agricultura en el comercio internacional pues, después de todo, propician el reconocimiento de los cultivos y productos agrícolas originarios de un lugar determinado⁹⁹. Las indicaciones geográficas también tienen implicaciones directas en los patrones de consumo de comida y forman parte de las discusiones relativas a las políticas agrícolas¹⁰⁰.

En la medida en que las reglas de juego sobre la agricultura en el comercio internacional han cambiado, las indicaciones geográficas pueden tener un rol que

⁹⁷ Véase distribución de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en Europa en JOSLING, Tim, “What’s in a Name?...”, *op. cit.*, p. 10, Tabla 1.

⁹⁸ Véase los considerando 2 y 3 del Reglamento (CE) del Consejo 510/2006 ya derogado.

⁹⁹ BHALA, Raj, “World Agricultural Trade in Purgatory: the Uruguay Round Agriculture Agreement and its Implications for the Doha Round”, *N.D. L. Rev.*, Vol. 79, 2003, p. 691-830.

¹⁰⁰ GERVAIS, Daniel, “Reinventing Lisbon: The ...”, *op. cit.*, p. 67.

anteriormente no estaba presente. El Acuerdo sobre Agricultura¹⁰¹ alcanzado en la Ronda Uruguay terminó con el trato especial que había tenido este renglón en el GATT de 1947¹⁰², pues tradicionalmente encontraba obstáculos por la aplicación de subvenciones¹⁰³. Uno de los principios importantes del Acuerdo es la arancelización, que consiste en la conversión de todas las medidas no arancelarias en derechos de aduana, uniformando las medidas de protección y brindando transparencia¹⁰⁴. El Acuerdo también restringe la ayuda interna y las subvenciones a la exportación, políticas agrícolas que afectan los precios, ingresos de los agricultores y exportaciones artificialmente competitivas¹⁰⁵. Las obligaciones jurídicamente exigibles del Acuerdo tienen el efecto de aumentar el acceso de los productos agrícolas a los mercados de los miembros, reduciendo las barreras a la importación mediante la reducción de los aranceles, la arancelización y la reducción o prohibición de las ayudas y subvenciones, dependiendo de su efecto en el mercado¹⁰⁶. Sin embargo, es importante tener presente que ciertas disposiciones acordadas (tales como las acciones en contra de subidas en la importación, clasificación de subsidios internos y las excepciones a las medidas relativas a los subsidios a la exportación) han causado que el desarrollo de los objetivos del Acuerdo sea modesto¹⁰⁷. Los aspectos relacionados al Acuerdo sobre Agricultura deben analizarse a través de una perspectiva interdisciplinaria por la magnitud económica de los intercambios comerciales de productos agrícolas¹⁰⁸.

En este contexto, no debemos menospreciar el efecto que el Acuerdo sobre Agricultura ha tenido en la defensa de las indicaciones geográficas a escala

¹⁰¹ Contenido en el Anexo 1A, Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *United Nations Treaty Series (UNTS)* I-31874, vols. 1867-1869.

¹⁰² ‘*General Agreement on Tariffs and Trade*’, GATT por sus siglas en inglés, conocido en español como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, puesto en vigor mediante el Protocolo de Aplicación Provisional de 1947, *UNTS* I-814. Sustituido por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, parte del Anexo 1A, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *UNTS* I-31874, vols. 1867-1869.

¹⁰³ FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho ...*, *op. cit.*, p. 164.

¹⁰⁴ Véase los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre Agricultura.

¹⁰⁵ Arts. 6 al 10 del Acuerdo sobre Agricultura.

¹⁰⁶ BHALA, Raj, “World Agricultural Trade ...”, *op. cit.*, p. 715.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 696.

¹⁰⁸ Por ejemplo, BHALA indica cómo las restricciones europeas a la importación de productos con organismos genéticamente modificados pueden interpretarse como medidas proteccionistas. BHALA, Raj, “World Agricultural Trade ...”, *op. cit.*, p. 709.

internacional, aunque sea indirecto¹⁰⁹. La incertidumbre en torno a las negociaciones en el reglón de la agricultura en la OMC igualmente afecta el rumbo de las negociaciones sobre las indicaciones geográficas¹¹⁰. Asimismo, la reducción de tarifas mediante la arancelización pretende uniformar (dentro del contexto del principio de no reciprocidad con relación a los países menos desarrollados) el acceso de los productos a los mercados, por lo que las indicaciones geográficas son un instrumento adicional para diferenciar productos en este nuevo panorama, como veremos con relación al café. En la medida en que la revolución tecnológica en la agricultura del siglo pasado se enfocó en la producción en masa de productos agrícolas, las indicaciones geográficas se presentan como un medio complementario de control jurídico de los pequeños agricultores y los gobiernos que viabiliza la agricultura a pequeña escala y dirigida a un mercado refinado¹¹¹.

Por otro lado, también puede argumentarse que el desarrollo y protección de indicaciones geográficas puede compensar la pérdida de las ayudas internas a la agricultura. De hecho, el aumento en el interés por las indicaciones geográficas ha coincidido con los esfuerzos para reducir los subsidios agrícolas¹¹². A diferencia de las referidas ayudas, las cuales tienden a retribuir la producción en masa independientemente de la calidad del producto, las indicaciones geográficas implementadas con los controles de calidad correspondientes propenden al desarrollo de productos de calidad mediante la especialización en el mercado y los beneficios que ello conlleva¹¹³. Si las indicaciones geográficas sirven para compensar por la eliminación de las medidas de proteccionismo porque constituyen en sí un vehículo para el proteccionismo o porque los controles de calidad ayudan a compensar la

¹⁰⁹ La importancia de la agricultura en el comercio se proyecta también en la complejidad de las negociaciones al respecto y el número de disputas comerciales relacionadas a productos agrícolas. BROUDE, Tomer, "Taking "Trade and ...", *op. cit.*, p. 629-130.

¹¹⁰ EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, "The Protection of ..." *op. cit.*, p. 575.

¹¹¹ *Ibid*, p. 576. Un ejemplo que ofrecen los autores sobre el cambio devastador que representó en cultivo en masas en cuanto a los precios de los productos agrícolas es el precio del café, el cual indican que disminuyó un 58% entre el 1998 y el 2001, hasta alcanzar 45.67 céntimos de dólar por libra. Véase también, en términos generales, FOLKESON, Carina, "Geographical Indications and Rural Development in the EU", Lund University, 2005, pp. 25-30.

¹¹² WAYE, Vicki "Assessing Multilateral vs. Bilateral ...", *op. cit.*, p. 59, CALBOLI, Irene, "In territorio veritas:...", *op. cit.*, p. 62 y BABCOCK, Bruce A., CLEMENS, Roxanne, "Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products", MATRIC Briefing Paper 04-MBP 7, mayo 2004, pp. 15-16.

¹¹³ Véase JOSLING, Tim, "What's in a Name?...", *op. cit.*, p. 28, advirtiendo sobre la tensión entre la innovación y el proteccionismo y preguntándose si es posible *medir* la protección que dan las indicaciones geográficas.

pérdida de ayuda, deberá analizarse conforme avance el Acuerdo de Agricultura y la consecución de sus objetivos.

Con independencia de la calidad del producto, las indicaciones geográficas, igual que otras formas de proteccionismo, pueden jugar un papel importante en la subsistencia de la cultura agrícola en casos particulares¹¹⁴. Su función proteccionista puede darse frente a la competencia de otros productos importados, especialmente con relación a productos cuya indicación geográfica se ha convertido en un concepto genérico¹¹⁵. La división entre el ‘Nuevo Mundo’ y el ‘Viejo Mundo’ referente a la expansión de la protección del Art. 23.1 del ADPIC a otros productos gira también, en cierto modo, en torno a si tal nivel de protección en realidad implica un mecanismo de protección para el mercado europeo, frenando el acceso de industrias o productos emergentes, como discutiremos más adelante. Por ejemplo, HUGHES, al señalar que de entre más de treinta y cinco quesos protegidos en Francia, sólo once de ellos han estado protegidos por más de treinta años, afirma que la protección de las indicaciones geográficas refleja más bien una política agrícola contemporánea¹¹⁶.

Finamente, cabe advertir que para que el enfoque en las indicaciones geográfica tenga los efectos esperados, se requiere que la política pública relacionada a las indicaciones geográficas tome en consideración los modelos agrícolas existentes en los países en desarrollo de modo que se beneficien los agricultores pequeños y agroecológicos, y no sólo a los grandes productores¹¹⁷. Nos referimos a que en ocasiones una política para promover una indicación geográfica que no sea parte de una estrategia integral que también considere otros productos locales puede atentar contra la biodiversidad regional y constituir un factor excluyente con relación a

¹¹⁴ BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and ...” *op. cit.*, p. 655 y AGDOMAR, Michelle “Removing the Greek ...”, *op. cit.*, p. 563.

¹¹⁵ La discusión de lo que es genérico usualmente se da en el contexto de una solicitud de registro, referente a la cual surge una oposición por ser genérico. Véase al respecto JOSLING, Tim, “What’s in a Name?...”, *op. cit.*, p. 9 y NGUYEN, Xuan-Thao N., “Nationalizing Trademarks: A New International Trademark Jurisprudence?”, *Wake Forest L. Rev.*, Vol. 39, 2004, p. 729-781, a la p. 732.

¹¹⁶ HUGHES, Justin, “Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications”, *Hastings L.J.*, Vol. 58, 2006, pp. 299-386, p. 350.

¹¹⁷ SANTILLI, Juliana, *Agrodiversity and the Law: regulating genetic resources, food security and cultural diversity*, Earthscan, NY, 2012, p. 324. Véase también en términos generales sobre las variables que determinan quién realmente se ve beneficiado, KOLADY, Deepthi Elizabeth, LESSER, William Henri, YE, Chunhui, “The economic effects ...”, *op. cit.*

regiones o productores¹¹⁸. En este sentido, se puntualiza como ejemplo el caso del Tequila, una de las primeras denominaciones de origen en Latinoamérica¹¹⁹. SANTILLI narra como la prohibición del uso de otro agave que no fuera el azul para su elaboración tuvo el efecto de que virtualmente desaparecieran otros tipos de agave que anteriormente sí se usaban para producir Tequila, la homogeneidad genética ha hecho al agave azul más vulnerable a plagas aumentándose el uso de químicos, la producción a gran escala ha eliminado muchos empleos y la mayor parte de las compañías que lo producen son extranjeras. La situación planteada resalta la importancia de evaluar el efecto de los controles de calidad más allá de los aspectos jurídicos.

5. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LOS PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS

Las indicaciones geográficas también son de aplicación a productos no agrícolas. De hecho, el Art. 22 del ADPIC las define, en términos generales, como “..las que identifiquen un *producto* como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del *producto* sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”¹²⁰. El ALDO tampoco limita la protección a productos alimentarios¹²¹. Ejemplos de productos no agrícolas registrados conforme al Arreglo de Lisboa son: granates checos y joyas con granates checos¹²², pañuelos de Cholet¹²³, arena de cristal de roca de Varna¹²⁴, barro de la Región de Piešťany¹²⁵, bisutería de vidrio, de cerámica, de metal, de materias plásticas y materias naturales de origen orgánico e inorgánico de las ciudades y las regiones de Jablonec nad Nisou, Semily y Liberec¹²⁶ y productos de cerámica de la ciudad de Trojan y sus alrededores¹²⁷.

¹¹⁸ SANTILLI, Juliana, *Agrodiversity and the Law ...*, op. cit., pp. 324-325 y 342.

¹¹⁹ *Ibid.*, pp. 319-320.

¹²⁰ Art. 22 del ADPIC. Énfasis nuestro.

¹²¹ FICSOR, Mihály, “Perspectives for geographical indications”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, por la OMPI y la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria 11 de junio de 2009, WIPO/GEO/SOF/09/1.

¹²² Registros 562 y 563 del 8 de enero de 1973.

¹²³ Registro 473 del 20 de diciembre de 1967.

¹²⁴ Registro 661 de 6 de marzo de 1978.

¹²⁵ Registro 61 del 22 de noviembre de 1967.

¹²⁶ Registro 65 del 22 de noviembre de 1967.

¹²⁷ Registro 651 del 6 de marzo de 1978.

A diferencia de los productos alimentarios, los vinos y las bebidas, fuera del ámbito del ALDO, los productos no alimentarios usualmente son protegidos mediante reglamentación o leyes de aplicación interna, normas internas de competencia desleal y tratados bilaterales, y como regla general carecen de protección en la Unión Europea¹²⁸, aunque la Comisión Europea ya puso en marcha una consulta del Libro Verde sobre la posible ampliación de la protección de la indicación geográfica a los productos no agrarios¹²⁹. En el sector de los productos artesanales, la protección de las indicaciones geográficas puede ser determinante en lograr que no muera una industria particular, frente a las imitaciones que no guardan relación con la materia prima ni con las destrezas de los artesanos, como en el caso del genuino sombrero de Panamá, que fue registrado como indicación geográfica en el Ecuador por la Unión de Artesanos de Paja Toquilla de Montecristi¹³⁰.

A pesar de esta realidad, se puede decir que la mayoría de las indicaciones geográficas protegidas se refieren a productos agrícolas y que el mayor nivel de protección actualmente está reservado a los vinos y bebidas espirituosas. Resulta imprescindible que cualquier consideración seria sobre asimilar el nivel de protección de productos agrícolas a otros productos sea precedido por un examen abarcador de su efecto en el intercambio de bienes y las obligaciones contraídas en este sentido.

Expuesto el panorama de los fundamentos frecuentemente esgrimidos para la protección de las indicaciones geográficas, no aparenta haber consenso en cuanto a

¹²⁸ Véase el estudio realizado por Directoría de Comercio de la Comisión Europea en el que se analizan 30 productos en la Unión Europea y 15 en terceros países. THUAL, David, BARJOLLE, Dominique, VITTORI, Massimo, and THÉVENOD-MOTTET, Erik, “Study on the protection of geographical indications for products other than wines, spirits, agricultural products or foodstuffs”, 2009, disponible en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf, última visita el 6 de septiembre de 2015.

¹²⁹ Toda la información relacionada al Libro Verde, las respuestas recibidas y las conclusiones está disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm, consultada el 30 de Julio de 2015.

¹³⁰ Como ejemplo cabe mencionar los esfuerzos realizados por la Unión de Artesanos de Paja Toquilla de Montecristi del Ecuador, artesanos que hacen el auténtico sombrero de Panamá con una paja cultivada en el lugar, cuya industria estaba amenazada por sombreros fabricados en China hechos con papel que se venden a una fracción del precio de los sombreros auténticos. Solicitaron y obtuvieron el registro de la indicación geográfica en el Ecuador a pesar de la oposición de varias entidades por considerar el nombre genérico. *Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual [IEPI] [Ecuadorian Institute of Intellectual Property]*, 22/8/2008, *K. Dorfzaun Cia. Ltda. et al. v. Union de Artesanos de Paja Toquilla de Montecristi/Intellectual Property*, No. 07-306-RA-2S, Resolución No. 98869, (Ecuador), reseñado en BASAK RUSSELL, Alexandra, “Using Geographical Indications to Protect Artisanal Works in Developing Countries: Lessons from A Banana Republic's Misnomered Hat”, *Transnat'l L. & Contemp. Probs.*, Vol. 19, 2010, pp. 705-727.

qué intereses en particular en efecto se adelantan mediante la figura jurídica. Sin embargo, tampoco se puede categóricamente afirmar que las indicaciones geográficas no adelantan los intereses esbozados en torno al desarrollo económico, preservación cultural y el comercio de productos agrícolas porque, como se discutió, sí existe evidencia en casos particulares, especialmente cuando forman parte de una estrategia coordinada, de los efectos alentadores que se reflejan, a su vez, en el ahínco con que se defienden su protección en los diferentes foros de negociación y de solución de disputas.

III. Clasificación de las indicaciones geográficas como propiedad intelectual¹³¹

1. PARALELISMOS CON OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La determinación de que una figura jurídica es un derecho de propiedad intelectual, tiene repercusiones concretas por la importancia económica y política de la cual gozan estos derechos, la manera en que se ejercen y los principios aplicables¹³². La caracterización de las indicaciones geográficas como parte del derecho de propiedad intelectual es debatible desde la perspectiva de cómo se configura el derecho y de cómo se ejerce la protección. Su adscripción a una “parcela del Derecho” concreta resulta difícil por el “contexto en que se forja[n], la función económica que cumple[n] y su estrecha vinculación con los productos de la naturaleza”¹³³. Las particularidades de las indicaciones geográficas condicionan cómo se ejerce su protección y las alternativas de regulación en el ámbito nacional.

Un repaso de las características principales de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido amplio del concepto que ya explicamos, proveen un punto de referencia para destacar los rasgos distintivos de las indicaciones geográficas¹³⁴. Además de ser derechos exclusivos, son excluyentes porque confieren un derecho en exclusiva sobre un mismo objeto. Se denominan derechos registrales, pues aunque no

¹³¹ Según se advirtió anteriormente, se hará referencia a ‘derechos de propiedad intelectual’ en el sentido amplio, de conformidad con la terminología adoptada en el Art. 1.2 del ADPIC.

¹³² RANGNEKAR, Dwijen, “The Socio-Economics ...”, *op. cit.*, prólogo, p. V.

¹³³ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, p. 41. BROUDE opina que una opción más sencilla hubiese sido mantenerlas en la esfera de la prohibición de indicaciones engañosas en vez de conferirle derechos de propiedad intelectual. BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and Culture” ...” *op. cit.*, p. 648.

¹³⁴ Discusión basada en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 56-57.

siempre el registro tiene una eficacia constitutiva, ya que no aplica en los derechos de autor o las jurisdicciones de *common law*, una vez registrados, por ejemplo en el caso de las marcas, su efecto es oponible a terceros, siendo más categórico que los derechos puramente declarativos. Una de sus características más distintivas es que son derechos territoriales, limitados al territorio del país que los concede. También se distinguen por ser derechos temporalmente limitados. Las indicaciones geográficas no comparten más de una de las características descritas.

En el ámbito internacional, la clasificación de las indicaciones de procedencia como parte de los derechos de propiedad intelectual recibió aceptación desde el CUP en el 1883 y aunque su protección quedaba directamente relacionada con la competencia desleal, claramente se adoptó de manera diferenciada de las marcas¹³⁵. Tal adscripción a los derechos de propiedad intelectual se reafirmó con la adopción del ALDO en 1958, cuyo objeto, interpretación y aplicación debe concebirse de conformidad al CUP y posteriormente se consolidó con el ADPIC donde se establece su protección como parte de los derechos de propiedad intelectual¹³⁶. La reglamentación en el ámbito nacional en respuesta a las normas convencionales adoptadas debe reflejar que en éstas ya se les ha adscrito esa naturaleza de propiedad intelectual¹³⁷, considerando, tal como se ha señalado, que la protección de las indicaciones geográficas, a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, carece de uniformidad en los ámbitos nacionales y es a partir de los compromisos del ADPIC que se ha establecido su integración a los ordenamientos internos.

No nos proponemos en este momento defender o negar la inclusión de las indicaciones geográficas al catálogo de los derechos de propiedad intelectual, sino proyectar las interrogantes y contradicciones que con ello se plantean. Parte de las dificultades en su consolidación jurídica a escala internacional resulta de la realidad de que no es obvio que la reglamentación óptima sea en este ámbito, aunque una vez en dicho catálogo en cierta manera se le obliga a ajustarse al modelo tradicional de los derechos de propiedad intelectual. La complicación de este planteamiento estriba en que las indicaciones geográficas, a pesar de que gozan de criterios distinguibles de

¹³⁵ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., pp. 67-69.

¹³⁶ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 134.

¹³⁷ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, op. cit., p. 30.

otras figuras objeto de protección como propiedad intelectual en cuanto a su naturaleza, titularidad y exclusividad, a la vez guardan similitudes importantes con otras figuras que sí gozan, indiscutiblemente, de la referida protección, como por ejemplo las marcas, pues igualmente *identifican* el producto, aunque en vez de con un productor, con un origen. Se ha planteado que el tratamiento de las indicaciones geográficas como parte de las normas de propiedad intelectual tiene el efecto de esconder la verdadera *naturaleza* de las instituciones jurídicas que la componen, que esencialmente responden a políticas de ordenación económica, tales como normas de competencia desleal, relativas al derecho de consumidores o a temas agrícolas, con una especial relación con el derecho de marcas¹³⁸.

La defensa de la inclusión de las indicaciones geográficas como propiedad intelectual se basa, en el caso de BOTANA AGRA, en que en definitiva se trata de un signo distintivo¹³⁹ para identificar un producto en el mercado y distinguirlo por sus características especiales debido a su origen geográfico, por lo que se asemeja al bloque de derechos de propiedad industrial al que pertenecen las marcas¹⁴⁰. Los derechos sobre signos distintivos engloban la prerrogativa del uso exclusivo en el tráfico y de prohibir a todo tercero que lo use sin su autorización. Las indicaciones geográficas tienen las siguientes funciones como signos distintivos: (1) indicar la procedencia, evitando el riesgo de confusión y asociación incorrecta; (2) indicar la calidad; (3) condensar el eventual *goodwill* o reputación; (4) función publicitaria, y (5) diferenciación del producto en el mercado¹⁴¹. Desde la perspectiva civilista, las indicaciones geográficas lo son propiamente una vez reconocidas por la autoridad

¹³⁸ JOKUTI, Andras, “Where is the what ...”, *op. cit.*, p. 118.

¹³⁹ Los signos distintivos también se distinguen de otros derechos de propiedad intelectual en el sentido de que “...no son creaciones intelectuales en sí mismos, sino simples medios identificadores de los elementos de la empresa, cuya adopción no supone ninguna actividad creadora. El signo es cualquier expresión que sirva para individualizar y distinguir, no la obra de un creador y, por ello, tienen una naturaleza diversa en relación con los otros objetos pertenecientes al campo de la propiedad industrial, e incluso con los regulados por la propiedad industrial”. GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 381, nota 883.

¹⁴⁰ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, p. 42. BOTANA AGRA se refiere directamente a las denominaciones de origen, pero la definición que estamos utilizando de las indicaciones geográficas conforme al art. 22.1 del ADPIC coincide con los elementos de las denominaciones de origen descritos por el autor. Para un análisis sobre la justificación de que se incluyan como parte de los derechos de propiedad intelectual y por qué se justifica un régimen autónomo para las indicaciones geográficas véase RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., “The Legal Nature of Geographical Indications and Designations of Origin”, E.I.P.R., Vol. 10, 2014, pp.640-652.

¹⁴¹ Véase discusión sobre las funciones en GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, pp. 388-417.

competente, reconocimiento que confiere los derechos de uso y de defensa contra usos no autorizados, tal como sucede con las marcas y otros derechos de propiedad intelectual¹⁴². En las tradiciones del *common law* se puede obtener el derecho mediante el ejercicio del mismo sin que necesariamente se registre, aunque el registro sea un medio de reconocimiento y de las posibilidades de hacerlo valer frente a terceros.

2. ATRIBUTOS QUE DISTINGUEN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE OTROS DERECHOS

Ahora bien, existen importantes distinciones entre las indicaciones geográficas y otros derechos de propiedad intelectual, tales como los diferentes objetivos que inspiran una y otra, la realidad de que las indicaciones geográficas no responden a la creatividad del titular, la presunción de la perpetuidad del derecho, la no admisibilidad de su cesión y que su defensa como norma general se hace valer por autoridades públicas o gobiernos, que mediante negociaciones diplomáticas protegen su herencia cultural¹⁴³. La clasificación de las indicaciones geográficas en el círculo de la propiedad intelectual, no resuelve automáticamente el ámbito de protección que debe corresponderle, ya sea el reconocimiento jurídico, el derecho a prohibir o el acceso a un registro particular o todos los anteriores, pero al partirse de la premisa de que pertenecen a los derechos de propiedad intelectual, le son aplicables los principios aplicables a éstos¹⁴⁴.

Una estrategia para proteger una tecnología o ritual no convencional es atribuirle características propietarias, de manera que se limite la posibilidad de que terceros puedan sacar ganancias de su uso¹⁴⁵. La función de las indicaciones geográficas como

¹⁴² BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, pp. 42-43.

¹⁴³ JOKUTI elabora estas distinciones tras analizar las definiciones de las indicaciones geográficas en los diferentes instrumentos internacionales, los objetivos de su protección y plantear las opciones reglamentarias existentes: protección mediante marcas colectivas o de certificación; mediante normas de competencia desleal; normas de propiedad intelectual o normas administrativas. JOKUTI, Andras, "Where is the what ...", *op. cit.*, p. 123.

¹⁴⁴ Vid. STERN, Stephen, "Are GIs IP?", *E.I.P.R.*, Vol. 29(2), 2007, pp. 39-42, p. 42, opina que no es correcto que se concluya que las indicaciones geográficas son propiedad intelectual y cuestiona la aplicación automática del principio de primero en tiempo primero en derecho con relación a las indicaciones geográficas.

¹⁴⁵ BROUDE utiliza una analogía interesante invitándonos a imaginar cómo proteger aspectos culturales mediante el uso de propiedad intelectual en la eventualidad que los habitantes de la Tierra y Marte se encontraran, exponiéndose en ambos casos a aspectos culturales desconocidos en sus respectivas

signos distintivos en el ámbito europeo en cierta medida se desarrolló a partir del objetivo de establecer sistemas de reconocimiento y protección de productos alimenticios específicos, por lo que ha ido de la mano de medidas para conseguir la adecuada promoción de esos productos y está amparada en el interés de proteger a los consumidores y a los titulares de una reputación colectiva¹⁴⁶. Las indicaciones geográficas buscan proteger el carácter distintivo que la referencia geográfica evoca en torno a la calidad o cualidades del producto.

Se afirma que el hecho de que las indicaciones geográficas no sean producto de una creación intelectual, criterio contenido en las diferentes definiciones de los derechos incluidos en el sector de la propiedad intelectual, debe ser determinante al momento de decidir adscribirlos a ese sector¹⁴⁷. Usualmente con relación a los derechos de propiedad intelectual se busca proteger la innovación y el proceso creativo de los efectos perjudiciales de las copias, pues según los promotores de niveles más altos de protección, las innovaciones científicas y tecnológicas, así como las obras artísticas o literarias, son difíciles de crear, pero fáciles de copiar¹⁴⁸. De hecho, el nivel de protección óptimo para fomentar la actividad creativa en el renglón de los derechos de propiedad intelectual es un asunto debatido e incide en el cuestionamiento sobre si la debida protección de las indicaciones geográficas requiere o no un sistema registral.

Nos puede servir como analogía el debate entre algunos académicos estadounidenses con relación a la necesidad o no de un registro para los diseños de la industria de la moda¹⁴⁹. Los diseños en la industria de la moda en la jurisdicción estadounidense no cuentan con acceso a registro u otra protección específica, sino que particulares elementos del diseño pueden protegerse a través del derecho marcario, de

sociedades cuya protección jurídica habría que plantearse. BROUDE, Tomer, "Taking "Trade and Culture" ...", *op. cit.*, p. 351.

¹⁴⁶ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, *op. cit.*, p. 26.

¹⁴⁷ STERN, Stephen, "Are GIs IP?", ..., *op. cit.*, pp. 39-42. Cfr. RANGNEKAR, Dwijen, "The intellectual properties of geography", *E.I.P.R.*, Vol. 31(11), 2009, pp. 537-539, p. 538, quien razona que visto desde un punto de vista antropológico y cultural, en la medida en que las indicaciones geográficas protegen el resultado de la participación de la sociedad en la generación creativa de su hábitat que impacta los atributos específicos del producto, sí se puede hablar de un proceso creativo.

¹⁴⁸ RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher, "The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design", *Virgina Law Review*, Vol. 92, Núm. 8, 2006, pp. 1687-1777, p. 1687.

¹⁴⁹ Véase RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher, "The Piracy Paradox: ...", *loc. cit.*, y DREYFUSS, Rochelle Cooper, "Does IP need IP? Accommodating intellectual production outside intellectual property paradigm", *Cardozo Law Review*, Vol. 31, 2010, pp. 1437-1473.

la protección de la apariencia registrada del producto (*trade dress*) y de una patente de diseño¹⁵⁰. Sin embargo, en el mercado europeo sí goza de protección a través de un registro comunitario de dibujos y modelos que es oponible en los demás Estados europeos¹⁵¹. Por lo tanto, la protección de los diseños de moda y las indicaciones geográficas tienen en común que son objeto de protección desigual y distinta a ambos lados del Atlántico, su objeto son productos dirigidos a grupos selectos (no necesariamente al mercado en general sino a un nicho de éste) y resultan como respuesta a una pérdida de mercado que ha causado una merma en el volumen de producción que fuerza a enfocarse en productos que tengan un valor añadido como atractivo. Aunque existe una asimetría entre la protección ofrecida en Europa y Estados Unidos, el comportamiento en la industria de la moda en ambos mercados es muy similar: es cíclica y se caracteriza por la constante copia de modelos, de la cual en parte se deriva su constante evolución¹⁵². Cabe preguntarse si una mayor protección, mediante la disponibilidad de un registro en la jurisdicción estadounidense, respondería al interés de promover con más ahínco la creatividad y la innovación o simplemente el interés de garantizar unas rentas más elevadas a los titulares de los registros por un tiempo y su efecto en la competencia y el consumidor. El debate en torno a si el nivel de protección necesario en la industria de la moda debe obligar a la adopción de un registro y las otras herramientas disponibles para su protección invita a preguntarnos si es posible que las indicaciones geográficas se desarrollen sin requerirse un sistema registral o, aunque el registro en su caso no responda a un objetivo de fomentar la innovación, simplemente sea un instrumento para poder resolver conflictos con derechos previos y dar publicidad.

¹⁵⁰ Véase sobre la protección que pueden ofrecer los derechos de autor a la industria de la moda, SILVERMAN, Iona, "Copyright and fashion: friends at last?", E.I.P.R., Vol. 35(11), 2013, pp. 637-645. En la jurisdicción estadounidense se ha considerado sin éxito un proyecto de ley (H.R. 2511, *Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act*) para proveer protección durante tres años a los diseños originales.

¹⁵¹ Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios y Reglamento (CE) 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, así como la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Sobre el registro europeo, véase DARCY, Jennifer, "Under-regulated or under-enforced: intellectual property, the fashion industry and fake goods", E.I.P.R., Vol. 35(2), 2013, pp. 82-92, pp. 87-89, y FISCHER, Fridolin, "Legislación relativa a los diseños en el sector europeo de la moda", Revista OMPI, 12 de febrero de 2008, disponible en http://www.moderecht.ch/1280/wipo_esp.pdf, consultado el 2 de agosto de 2015.

¹⁵² De hecho, según RAUSTIALA y SPRIGMAN, los registros comunitarios de diseños de moda per se son pocos, no son necesariamente de las casas diseñadoras más reconocidas y están mayormente enfocados en accesorios. RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher, "The Piracy Paradox: ...", *op. cit.*, pp. 1741-1744.

Otra diferencia importante que reflejan las indicaciones geográficas con relación a otros derechos de propiedad intelectual es la distinción existente entre los titulares (usualmente entidades públicas o colectivas) y las partes interesadas (usualmente los operadores comerciales que las utilizan)¹⁵³. Las particularidades de las indicaciones geográficas reflejan tanto el ámbito jurídico público (manifestado en la competencia ejercida por entes públicos en términos del reconocimiento inicial de la indicación y de los sistemas de control), como el ámbito jurídico privado (manifestado en su tratamiento como signo distintivo cuya titularidad puede corresponder tanto a operadores afectados como a entes públicos), y aunque el reconocimiento del Estado no es ajeno al derecho de propiedad intelectual, el Estado como titular sí representa una variable¹⁵⁴. Lo anterior puede plantear cuestiones jurisdiccionales tanto en el ámbito nacional, cuando las competencias internas están repartidas entre gobiernos locales y estatales, como en el ámbito internacional, cuando entidades supranacionales tienen algunas competencias sobre aspectos específicos del comercio o propiedad intelectual¹⁵⁵.

Un aspecto singular adicional de las indicaciones geográficas es que en ocasiones su titularidad es pública, pues el propio ordenamiento las clasifica como bienes de dominio público¹⁵⁶. Pero aunque la titularidad pueda corresponder al Estado según lo establezca la legislación nacional, en realidad la indicación no la crea el Estado, sino que es un reconocimiento de una realidad preexistente en la cual pueden ser interesados sólo los productores y elaboradores autorizados, quienes a su vez no

¹⁵³ BROUDE, Tomer, “Conflict and Complementarity in Trade, Cultural Diversity and Intellectual Property Rights”, *Asian J. WTO & Int’l Health L. & Pol’y*, Vol. 2, 2007, pp. 345-361.

¹⁵⁴ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, *op. cit.*, p. 31.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Como por ejemplo, lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico y el Art. 17 de la Ley 24/2003 de 10 de julio, Ley Española de la Viña y el Vino (titularidad de la comunidad autónoma o del Estado si abarca más de una comunidad). Véase MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 125, nota 21, indicando que en la legislación panameña y en la mexicana también se establece que corresponde al Estado la titularidad, mientras que otras legislaciones guardan silencio.

constituyen un grupo cerrado o estático¹⁵⁷. En ese sentido, es un derecho de propiedad intelectual con características únicas¹⁵⁸.

La titularidad, a su vez, se distingue del derecho al uso, que le corresponde a los productores y elaboradores pertenecientes a una zona, conforme lo haya determinado una autoridad pública. El derecho a una indicación geográfica permite que sea ejercido con exclusividad por los titulares e interesados, en términos de la prohibición de que terceros utilicen la indicación, pero no es exclusiva para el titular, sino para el colectivo que cumpla con los criterios para usar la indicación geográfica. Es el Estado o el representante del colectivo, según sea el caso, quien como norma general reivindica tal exclusividad frente a terceros. En cierto modo, es un monopolio que responde a una lógica comunal¹⁵⁹. La relación resultante se ha descrito como derechos de membresía, pues se comparte entre los miembros, pero se ejerce con exclusividad de terceros¹⁶⁰.

El término del derecho conferido y la facultad de enajenar el derecho son otros de los aspectos que alejan a las indicaciones geográficas del disfrute típico de los derechos de propiedad intelectual. La exclusividad del uso de la indicación geográfica para el colectivo tiene una duración indefinida, cuya extinción se limita a unos supuestos que podrían entenderse hasta hipotéticos, tales como la destrucción del medio geográfico del cual surge la indicación, que se deje de producir el bien, por infracciones reiteradas a los requisitos de producción o que se convierta en genérica la indicación (lo cual se prohíbe normalmente una vez registrada)¹⁶¹. Otra diferencia importante es que los derechos respecto a las indicaciones geográficas como norma general no son transferibles por sí solos como pueden serlo los derechos sobre las

¹⁵⁷ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 128.

¹⁵⁸ RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., "The TRIPS Agreement, the bilateral agreements concerning geographical indications and the philosophy of the WTO", E.I.P.R., Vol. 27(4), 2005, pp. 150-153, pp.152-53.

¹⁵⁹ Expresión tomada de la Sentencia 211/1990 del 20 de diciembre del TC (1991). El Tribunal Constitucional validó la facultad de la Comunidad Autónoma de Galicia de aprobar una ley regional (9/1985) sobre la denominación de origen de las piedras ornamentales oriundas de su territorio, facultad que responde al interés público y la lógica comunal subyacente a la institución de las indicaciones geográficas. Véase además comentario sobre la sentencia en PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*, Marcial Pons, 2008, p. 54.

¹⁶⁰ RANGNEKAR, Dwijen, "The intellectual properties ...", op. cit., p. 539.

¹⁶¹ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 130.

marcas¹⁶², lo cual en gran medida responde a que la calidad y características del producto que protegen son esencialmente atribuibles al lugar de origen y al conocimiento tradicional desarrollado por los productores locales¹⁶³.

Se puede concluir que existe un consenso en un sector de que las indicaciones geográficas son signos distintivos desde el punto de vista de la propiedad intelectual¹⁶⁴. Así que, junto a su cualidad como signo distintivo, “su naturaleza como derecho de uso exclusivo, oponible *erga omnes*, predomina a la hora de adscribirlo a la categoría de los derechos de propiedad industrial”¹⁶⁵. Esta conclusión es acorde conceptualmente con las normas convencionales internacionales sobre la materia¹⁶⁶. Por lo tanto, se ha opinado que ni su carácter colectivo ni las implicaciones que tiene en términos de la titularidad o la indudable intervención administrativa que las regula anulan su naturaleza de derecho de propiedad intelectual que cobijan otros derechos que también presentan rasgos distintivos entre sí, como ocurre con las patentes, marcas, etc.¹⁶⁷ Lo anterior, no excluye la posibilidad de que aun como signo distintivo pueda protegerse efectivamente mediante otro sector del Derecho, como la competencia desleal, lo cual en realidad dependerá del ordenamiento nacional del que se trate y corresponderá evaluar la compatibilidad que tal legislación pueda tener con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.

¹⁶² DAGNE, Teshager W., “The Identity of Geographical Indications and Their Relation to Traditional Knowledge in Intellectual Property Law”, W.I.P.O. J., Vol. 5, 2014, pp. 137-151, p. 143.

¹⁶³ FALCONI, Federica, “Transnational litigation on infringement of designations of origin and geographical indications protected under Regulation (EU) No 1151/2012”, en LUPONE, Angela, RICCI, Carola, SANTINI, Andrea, *The Right to Safe Food Towards a Global Governance*, Torino, G. Giappicheli, Editore, 2013, pp. 363-409, p. 90. STERN, Stephen, “Are GIs IP?”, ..., *op. cit.*, p. 41, menciona que las indicaciones geográficas están adheridas a un lugar.

¹⁶⁴ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 432; GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, *op. cit.*, p. 29; MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 132; BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, p. 41.

¹⁶⁵ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 133.

¹⁶⁶ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, *op. cit.*, p. 30.

¹⁶⁷ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, p. 43.

CAPÍTULO II

MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

I. Principios rectores de los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual: su aplicación a las indicaciones geográficas

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La inclusión de las indicaciones geográficas como parte del sector de los derechos de propiedad intelectual en el plano internacional conlleva la aplicabilidad de los principios relativos a ese sector. El análisis de los principios que resultan aplicables es necesario para evaluar si en efecto la incorporación en el derecho interno de las jurisdicciones objeto de este estudio está en armonía con las obligaciones internacionales asumidas. Por tal razón además de valorar la protección de las indicaciones geográficas dispuesta a escala internacional, se examinarán los principios que le son aplicables y otras normas internacionales que pudiesen considerarse auxiliares en su protección.

El ADPIC, como se sabe, incluye obligaciones con relación a las indicaciones geográficas obligatorias para todos los Estados miembros de la OMC. Ante las diferencias en el concepto y enfoque de la protección de las indicaciones geográficas tanto a escala nacional como internacional, y el margen que tienen los Estados para escoger los medios de su protección en los ordenamientos internos, los principios aplicables al ADPIC ayudan a disipar las áreas grises resultantes. De hecho, como discutiremos más adelante, ciertas controversias relativas a indicaciones geográficas y al ADPIC planteadas ante el OSD, fueron resueltas aplicando los principios de trato nacional o de la cláusula de la nación más favorecida. Asimismo, tales principios son los que deben guiar decisiones tales como la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas para lograr un resultado alineado con los propósitos del Acuerdo. Además, para la caracterización integrada de la protección de las indicaciones geográficas en el ADPIC es necesario considerar la interacción entre las normas que contiene, pues además de los principios que le son aplicables y las disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual, incluye la incorporación por referencia de determinadas disposiciones de algunos de los tratados administrados por la OMPI. Las dinámicas que tienen lugar en torno a la elaboración, aplicación e

interpretación del ADPIC están al amparo, por un lado, de la corriente multilateral que aboga por mayor uniformidad y armonización y, por el otro, de la contracorriente que reafirma los intereses nacionales y la diversidad internacional¹⁶⁸.

Inicialmente, al momento de las negociaciones de la Ronda Uruguay, el tema de propiedad intelectual se trató a través de subgrupos de negociación dentro del comercio de mercancías, aunque finalmente se configuró el ADPIC como un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, como respuesta tanto a la evolución y complejidad del tema como a la presencia de instituciones internacionales importantes, como la OMPI¹⁶⁹. La consolidación y el reforzamiento del sistema GATT sin duda alguna requería abordar directamente todos los aspectos significativos relacionados al comercio, incluyendo los derechos de propiedad intelectual por su potencial de constituir barreras al comercio internacional. El Acuerdo ha sido caracterizado como uno “polémico cuya aceptación no es general y que ofrece numerosos recelos derivados del diverso alcance de las reglamentaciones nacionales acerca de los estándares de protección”¹⁷⁰.

No obstante, el resultado fue significativo: la inclusión de las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio como parte de los acuerdos multilaterales, o sea, como parte integrante del Acuerdo constitutivo de la OMC y vinculante para todos sus miembros. El efecto de esta multilateralidad en términos del presente trabajo es que las normas relativas a las indicaciones geográficas objeto de estudio automáticamente son, *por primera vez*, de aplicación obligatoria y generalizada. El ADPIC es el producto del nivel más alto de protección de los derechos de propiedad intelectual que los proponentes fueron capaces de

¹⁶⁸ YU, Peter, “Currents and crosscurrents in the international intellectual property regime”, Loy. L.A. L. Rev., Vol. 38, 2004, pp., 323-443, p. 328.

¹⁶⁹ Para un relato histórico sobre las negociaciones, véase CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad ...*, op. cit., pp. 27-41 y ÁVILA, Antonio María, GARCÍA URRUTIA, Juan Antonio y DÍAZ MIER, Miguel Ángel, *Regulación del Comercio Internacional tras La Ronda Uruguay*, Tecnos, 1994, p. 190, donde se indica que la negociación fue difícil, debido a la división entre países desarrollados y menos desarrollados. Para un recuento del desarrollo de la protección de la propiedad intelectual, véase YU, Peter, “Currents and crosscurrents ...”, op. cit., pp. 330-354.

¹⁷⁰ FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, dir, *Sistema del Comercio Internacional*, Civitas, Madrid, 2001, pp. 112-3.

negociar¹⁷¹, como se evidencia en el Art. 1.1 que dispone que la protección establecida es un mínimo que puede ser ampliado por las partes. Lo anterior plantea un reto con relación a las indicaciones geográficas, ya que su inclusión en el régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual del ADPIC no implica necesariamente ni un consenso referente a su contenido ni una preferencia de modelo de reglamentación, sino que se fijó por escrito el nivel de aceptación mínimo¹⁷².

El Acuerdo también puede ser fuente de varias incongruencias. En contraste con el GATT, cuyo propósito es la eliminación de barreras mediante el establecimiento de topes arancelarios cuantificables, el ADPIC fija unas protecciones mínimas que los Estados miembros decidirán cómo implementar sin que constituyan barreras al comercio. En ese sentido, dentro de la propia OMC, puede que los principios y excepciones aplicables al comercio internacional establecidos en el GATT no sean del todo compatibles con los del ADPIC. Asimismo, la incorporación en el ADPIC de normas de un contexto especializado como es la OMPI, conlleva retos importantes considerando que los acuerdos temáticos de la OMPI gozan de membresía, y por tanto aceptación, desigual dependiendo de la materia. Además, entre ambos existen inconsistencias y capacidad dispar para atender las necesidades de adaptación de las normas que van surgiendo¹⁷³. La OMPI, por su lado, tiene la función primordial de desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional que estimule la innovación, recompense la creatividad, contribuya al desarrollo económico y garantice los derechos de los titulares, mientras que la OMC es una organización para liberalizar el comercio.

Por su propia naturaleza de otorgar derechos en exclusiva a los titulares, el abuso de los derechos de propiedad intelectual puede tener efectos negativos sobre la competencia. En el contexto del comercio internacional, las políticas comerciales

¹⁷¹ FRANKEL, Susy, "The Legitimacy and Purpose of Intellectual Property Chapters in FTAs" en BUCKLEY, Ross, et. Als, eds., *Challenges to Multilateral Trade: the impact of bilateral, preferential and regional agreements*, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2008, p. 190.

¹⁷² Sobre los efectos de la adopción del ADPIC, véase AGDOMAR, Michelle "Removing the Greek ...", *op. cit.*, p. 545.

¹⁷³ Por ejemplo, para los países en vías de desarrollo, existe un importante reto en términos de transferencia de conocimiento y tecnología, mientras que para los países desarrollados, el carácter territorial pre-Internet no necesariamente atiende aspectos nuevos que requieren regulación y tiende a ser rígido frente a desarrollos como código fuente abierto o *software libre*. DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., "Designing a global intellectual property system responsive to change: the WTO, WIPO and beyond", *Hous. L. Rev.*, Vol. 46, 2009, pp. 1187-1234, pp. 1189-1198.

internas relativas a las indicaciones geográficas pueden tener repercusiones globales, ya que dependiendo de su funcionamiento y de si el nivel de protección es adecuado, pueden distorsionar el flujo comercial¹⁷⁴. La respuesta a qué tipo de prácticas quedan justificadas por la propia naturaleza del derecho y qué prácticas constituyen su utilización abusiva no la encontraremos en el ADPIC¹⁷⁵. Si bien el Preámbulo del ADPIC advierte que se tendrá en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, también afirma la necesidad de asegurarse de que las normas destinadas al respeto de tales derechos *no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo...*¹⁷⁶.

Un elemento de dificultad en este ámbito es que el propio Art. 1.1 del ADPIC deja al amparo de los Estados miembros el método para implementar el acuerdo, de conformidad con su sistema legal¹⁷⁷. Como guía para atender los posibles conflictos, el referido Preámbulo también anuncia la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de acuerdos pertinentes a la propiedad intelectual, la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y de procedimientos ágiles para la solución de diferencias, entre otros¹⁷⁸. A primera vista, no parece proveer directrices de fácil y uniforme aplicación, por lo que el potencial de dificultades para la dilucidación de controversias es considerable. Para tratar de establecer unas guías que sirvan de marco al analizar la protección de las indicaciones geográficas en el contexto nacional y su cumplimiento con las obligaciones internacionales de los respectivos Estados, se examinará, en primer

¹⁷⁴ JOSLING, Tim, “What’s in a Name?...”, *op. cit.*, p. 6.

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 373.

¹⁷⁶ Primer párrafo del Preámbulo (Exposición de Motivos) del ADPIC. Énfasis nuestro. Ambos objetivos podrían considerarse contradictorios, desde el punto de vista de las teorías económicas subyacentes. MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, p. 59, párr. TP.04.

¹⁷⁷ Aspecto traído a la atención del OSD en varias diferencias. Véase: *Canada- Patentes* (2000), WT/DS170/AB/R, con relación a legislación canadiense sobre el término de las patentes; *China- Derechos de Propiedad Intelectual* (2009), WT/DS362/R, con relación a la facultad del Estado de determinar la destrucción o disposición de los artículos incautados por violar derechos de propiedad intelectual; *India- Patentes* (EE.UU.) (1997), WT/DS50/AB/R, con relación a la entrada en vigor de las disposiciones sobre patentes en los países en vías de desarrollo y el recibo de solicitudes de patentes; *CE- Indicaciones geográficas* (EE.UU.) (2005), WT/DS174/R, se argumentó que la imposición de requisitos a terceros países para que tuviesen acceso al registro de indicaciones geográficas violaba el derecho a decidir cómo implementar las normas del ADPIC. Véase discusión al respecto en MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, pp. 79-85, párrs. 1.09-1.26.

¹⁷⁸ Preámbulo del ADPIC.

lugar, los principios adoptados para luego analizar su interpretación y aplicación en el contexto del ADPIC.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS

El Preámbulo del ADPIC dispone la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual. El sistema GATT establece las normas aplicables al comercio predicadas en sus principios medulares de transparencia y de la no discriminación¹⁷⁹. El principio de transparencia implica el deber de notificar las normas sobre la materia y de vigilar el cumplimiento con las obligaciones aplicables. El principio de no discriminación, por su lado, tiene como vertiente negativa el rechazo al proteccionismo y como positiva la promoción de la expansión y aumento de los intercambios comerciales¹⁸⁰. El principio de no discriminación se instrumenta a través de la cláusula de la nación más favorecida¹⁸¹ (NMF) y el principio de igualdad de trato o trato nacional¹⁸². La aplicación de tales principios puede ser exceptuada en los casos previstos en el propio acuerdo¹⁸³.

A. Principio de transparencia

El principio de transparencia está omnipresente en el GATT. El Art. X del GATT requiere notificar leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general, así como establecer sistemas de revisión jurídica (ya sean judiciales, arbitrales o administrativos) imparciales y rápidos para revisar y rectificar rápidamente las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras¹⁸⁴. El deber de vigilancia tiene el objetivo de la comprobación de las

¹⁷⁹ También contiene otros principios menores como la reducción general y progresiva de los derechos arancelarios, la prohibición de las restricciones cuantitativas y el principio de flexibilidad. Para un análisis de los principios del GATT, siguiendo a la escuela francesa encabezada por FLORY, véase ÁVILA, Antonio María, GARCÍA URRUTIA, Juan Antonio y DÍAZ MIER, Miguel Ángel, *Regulación del Comercio ...*, op. cit., p. 43.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Art. I.1 del Acuerdo General GATT.

¹⁸² Art. III del Acuerdo General GATT. Sobre los principios, véase también JACKSON, John H., *The World Trading System, Law and Policy of International Economics Relations*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, p. 133 y ss.

¹⁸³ ÁVILA, Antonio María, GARCÍA URRUTIA, Juan Antonio y DÍAZ MIER, Miguel Ángel, *Regulación del Comercio ...*, op. cit., pp. 48-60 y 219-231.

¹⁸⁴ Al amparo del GATT de 1947, sólo dos decisiones de grupos especiales discutieron de manera detallada el Art. X: *Canadá — Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización canadienses* (BISD 35S/37) y *Restricciones impuestas por la CEE a la importación de manzanas procedentes de Chile* (BISD 27S/98), mientras que desde la

obligaciones del acuerdo y le corresponde a las Partes Contratantes y al Consejo de los ADPIC en su función de recibir informes sobre las medidas adoptadas por los Estados¹⁸⁵.

La disponibilidad de la información relativa a las indicaciones geográficas puede ser determinante para el ejercicio adecuado de su protección y para evaluar si las políticas nacionales tienen el efecto de distorsionar el flujo comercial¹⁸⁶. En muchas ocasiones ese deber se instrumenta a través de la publicación en los sitios web de las autoridades encargadas de administrar el sistema de protección de las indicaciones geográficas. Según JOSLING, el nivel de información que tengan los consumidores sobre el origen del producto y su significado puede tener un efecto en las importaciones y exportaciones de productos favorecidos con indicaciones geográficas¹⁸⁷.

B. Nación más favorecida¹⁸⁸

adopción del GATT de 1994, la importancia del Art. X ha sido subrayada por el Órgano de Apelación del OSD de la OMC en varias ocasiones, como por ejemplo, en *Estados Unidos - Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos (DS58)*. ALA'I, Padideh, "From the Periphery to the Center? The Evolving WTO Jurisprudence on the Transparency and Good Governance", J. Int'l Econ. L., Vol. 11, 2008, pp. 779-803, p. 786 y p. 791.

¹⁸⁵ El Art. 68 del ADPIC le confiere al Consejo de los ADPIC la encomienda de supervisar la aplicación del acuerdo y su cumplimiento por los Miembros. El párrafo 2 del Art. 63 establece que los Miembros deben notificar al Consejo de los ADPIC todas las leyes y los reglamentos sobre la materia, de manera que éste pueda usar esa información para el examen de la aplicación del Acuerdo. Véase http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel8_s.htm, donde están disponibles los informes del Consejo sobre la legislación de los diferentes países. Última consulta el 4 de octubre de 2015.

¹⁸⁶ JOSLING, Tim, "What's in a Name?...", *op. cit.*, p. 6.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Requiere que "cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por un Miembro a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediatamente e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los demás miembros o a ellos destinados". Art. I.1. Aunque una exposición detallada del principio de la nación más favorecida (NMF) está fuera del ámbito de nuestro trabajo, a fines de referencia es importante recordar que fue originalmente concebido como un incentivo para atraer miembros a la institución por implicar acceso a los mercados de acuerdo a los términos más favorables. MATSUSHITA, Mitsuo, SCHOENBAUM, Thomas J. y MAVROIDIS, Petros C., *The World Trade Organization, Law, Practice and Policy*, 2da edición, Oxford University Press, 2006, p. 205. La cláusula de la NMF es el "medio técnico por el cual se evita la discriminación en el comercio" y consiste en el compromiso de otorgar un trato no menos favorable a todas las demás partes contratantes que el trato otorgado a otro país o destinado a él, mientras que las excepciones, como los acuerdos de libre comercio, se permiten con condiciones estrictas con arreglo al Acuerdo, por lo que la cláusula significa que cada vez que se otorgue una ventaja a un país, debe hacer lo propio con todos los demás FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho ...*, *op. cit.*, pp. 86-88. La obligación de honrar un trato no menos favorable se activa cuando el trato privilegiado se le otorga a cualquier país, sea o no miembro de la OMC y aplica tanto a las barreras (medidas en frontera, que incluyen medidas fiscales y no fiscales) como a la reglamentación interna con respecto a un producto similar, se considerará tanto *de jure* como *de facto*, sin que se requiera que se pruebe la intención o un efecto específico y sin que se admita que se equilibre el efecto negativo con

La primera parte del ADPIC incorpora el principio de no discriminación del sistema GATT, mediante el principio de igualdad de trato o trato nacional (Art. 3) y el de la nación más favorecida (NMF) (Art. 4). El enlace entre los principios del ADPIC y la observancia de los derechos de propiedad intelectual¹⁸⁹, se dispone al establecer que “[a] los efectos de los artículos 3 y 4, la ‘protección’ comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo”¹⁹⁰. (Énfasis nuestro). En resumen, el término protección abarca todos los aspectos desde la existencia del derecho hasta su ejercicio.

Los referidos principios están adaptados a la incorporación de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual incorporados, ya que se dispone su adopción a reserva de las excepciones previstas en los convenios especificados. El Art. 5 del ADPIC dispone que los artículos 3 y 4 no aplicarán a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, refiriéndose a derechos procesales al amparo de tratados adoptados con posterioridad a la creación de la OMPI¹⁹¹, por lo que las ventajas de acuerdos como el Arreglo de Madrid de 1891 sobre el registro internacional de marcas, por ejemplo, no estarán sujetos a los principios¹⁹². Además, el impacto de la cláusula está limitado porque no aplica, según establecido en el Art. 4(d), a las ventajas resultantes de acuerdos antes de la entrada en vigor del ADPIC que se hayan notificado al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros. A diferencia del GATT y GATS, el ADPIC no contiene como excepción a la cláusula de la NMF la conclusión de acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras o tratados de integración económica

otra medida favorable.. MATSUSHITA, Mitsuo, SCHOENBAUM, Thomas J. y MAVROIDIS, Petros C., *The World Trade ...*, op. cit., p. 205-206 y 209.

¹⁸⁹ MASTERSON, Jr, John T., ed., *International Trademarks and Copyrights Enforcement and Management*, International Practitioner’s Deskbook Series, ABA, 2004, p. 3.

¹⁹⁰ Art. 3, nota 3 del ADPIC.

¹⁹¹ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., pp. 165-169, páffs. 5.05-5.17.

¹⁹² Véase CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad ...*, op. cit., p. 80.

regional¹⁹³. Las excepciones a la cláusula de la NMF del ADPIC, establecidas en el citado artículo 4, se refieren a ventajas establecidas por acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observación de leyes de carácter general y “no destinadas específicamente a la protección de la propiedad intelectual, o leyes que deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la creación y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificada contra los nacionales de otros miembros”¹⁹⁴. Además, se exceptúan las ventajas, favores, privilegios o inmunidades que (1) se hayan otorgado conforme al Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma basado en reciprocidad y (2) se refieran a derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, no previstos en el ADPIC¹⁹⁵.

La cláusula de la NMF se considera fundamental para el sistema¹⁹⁶ y su propósito es asegurar una mayor uniformidad en el contexto multilateral¹⁹⁷. La importancia de la cláusula fue subrayada en la vertiente que atendió el OSD del asunto relacionado a *Havana Club* comentado en el primer Capítulo¹⁹⁸. En la reclamación se consideró el cumplimiento de los EE.UU. con obligaciones relacionadas a marcas del ADPIC, pues se impugnó la disposición presupuestaria de los EE.UU. (*Omnibus Act*) que impide el registro o renovación de una marca de fábrica o de comercio previamente abandonada por un titular de marca de fábrica o de comercio cuyo negocio o activos hubiesen sido confiscados en virtud de la legislación cubana. El Órgano de Apelaciones del OSD determinó que la medida estadounidense violentaba la cláusula de la NMF del ADPIC porque sólo los ‘titulares originales’ que fueran nacionales cubanos estaban sujetos a la medida en litigio, mientras que los

¹⁹³ GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement ...*, op. cit., p. 188-189, párr. 2.48.

¹⁹⁴ ÁVILA, Antonio María, GARCÍA URRUTIA, Juan Antonio y DÍAZ MIER, Miguel Ángel, *Regulación del Comercio ...*, op. cit., p. 192. Tales excepciones en el ámbito de asistencia judicial y observación de leyes y en el del Art. 9 del ADPIC, que incorpora los artículos 1 al 22 del Convenio de Berna e incluye las disposiciones sobre reciprocidad, permiten acomodar la naturaleza de Convenio de Berna que está basada en el reconocimiento de derechos basado en un sistema de reciprocidad. MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., p. 146-147 y 154-155, párrs. 4.03-4.04 y 4.30-4.31.

¹⁹⁵ Párrafos b y c del Art. 4 del ADPIC.

¹⁹⁶ MONTAÑA MORA, Miquel, “La aplicación del Acuerdo ADPIC (TRIPS) en España”, en *Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y el Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 711-739, p. 718.

¹⁹⁷ GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement ...*, op. cit., p. 188, párr. 2.48.

¹⁹⁸ *Estados Unidos- Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, párr. 319.

‘titulares originales’ que no fueran cubanos no lo estaban. Se resaltó la falta de equivalencia de una cláusula similar a la de la NMF en el CUP y subrayó que, tras haber sido imprescindible para garantizar el éxito del GATT, por considerarla “piedra angular del sistema mundial del comercio”, se decidió ampliar su aplicación a la protección de los derechos de propiedad intelectual de manera que se le dé en ese contexto la misma importancia que se le ha dado en el comercio de las mercancías¹⁹⁹.

La no incorporación de la cláusula NMF en el CUP respondió a que el sistema instaurado en este tratado fue el del trato nacional en vez de uniformar los sistemas reproduciendo ventajas concedidas²⁰⁰. En efecto, al momento de adoptarse en el ADPIC, el principio era desconocido en la “construcción jurídica internacional relativa a la propiedad industrial”²⁰¹.

El OSD también se expresó con relación a la cláusula de la NMF en el ADPIC en la reclamación en la que se impugnó el reglamento comunitario sobre indicaciones geográficas, el ya derogado Reglamento 2081/92 del 14 de julio de 1992 de las Comunidades Europeas relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Al respecto indicó que para determinar el incumplimiento con la cláusula de la NMF se requiere cumplir con dos requisitos: (1) la medida impugnada debe aplicarse específicamente con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y (2) se debe determinar que no se otorga "inmediatamente y sin condiciones" a los nacionales de los demás Miembros ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro a los nacionales de cualquier otro país²⁰². Aunque el Órgano de Apelación explicó los referidos requisitos indicó que por economía procesal no los aplicaría pues el asunto se resolvió al amparo de la cláusula de trato nacional que se discutirá a continuación²⁰³.

¹⁹⁹ *Estados Unidos-Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, párr. 297.

²⁰⁰ YU, Peter K., “The International Enclosure Movement”, *Ind. L.J.*, Vol. 82, 2007, pp. 827- 907, p. 857. Véase también MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, p. 146, párr. 4.02.

²⁰¹ CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad ...*, *op. cit.*, p. 85.

²⁰² *Comunidades Europeas- Medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios*, Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos (WT/DS174) y Australia (WT/DS290), en adelante *Comunidades Europeas- WT/DS174*, Párr. 7.698.

²⁰³ Véase WT/DS174, Párr. 7.709 del Informe.

La cláusula de la NMF plantea la cuestión adicional en el ámbito del ADPIC, que es un acuerdo de mínimos que ha de ser implantado por los medios que los Estados crean apropiados, de si opera aunque se cumpla con el deber de proveer la protección mínima²⁰⁴. Lo importante es determinar si el Estado ha faltado a su obligación a este principio haciendo disponible a los nacionales de algunos miembros un nivel de protección que no está disponible para otros Miembros²⁰⁵. Se considera que la aplicación de la cláusula de la NMF es estricta: incluso aplica en los casos en que inicialmente la ventaja se hubiese otorgado a base de reciprocidad, por lo que debe ser extendida a los demás miembros aunque no cumplan con la reciprocidad y cubre ventajas *de jure y de facto*²⁰⁶. Para asegurar la protección de las indicaciones geográficas, ante las diferencias entre los medios y el alcance de su protección, se tiende a pactar acuerdos bilaterales específicos y de libre comercio que incluyen disposiciones sobre indicaciones geográficas, con relación a los cuales se puede plantear el debido cumplimiento con la cláusula de la NMF²⁰⁷.

C. *Trato nacional*²⁰⁸

La adaptación del principio de trato nacional al ADPIC está dispuesta en el Art. 3, con la obligación de conceder “a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales *con respecto a*

²⁰⁴ *Comunidades Europeas*- WT/DS174, Párr. 7.140 del WT/DS174, Párr. 7.702.

²⁰⁵ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, p. 149, párr. 4.11.

²⁰⁶ *Ibid.*, p. 150, párrs. 4.15-4.17, haciendo referencia a la determinación de Órgano de Apelación en el caso *Canada-Autos* (2000), WT/DS139/AB/R.

²⁰⁷ *Vid.* CORTÉS MARTÍN, José M., “Acuerdo ADPIC: algunas consideraciones sobre el alcance de los principios de trato nacional y de la nación más favorecida”, en de Faramiñán Gilbert, Juan Manuel, coord., *Globalización y comercio internacional: Actas de las XX Jornadas de la Asociación Española de Profesionales de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*, AEPDIRI, 2005, pp. 89-107, p. 101, opinando que “[e]n lo sucesivo, las ventajas extendidas en los Tratados bilaterales tendrán que extenderse a todos los Miembros de la OMC”.

²⁰⁸ A manera de referencia, el principio de igualdad de trato o trato nacional, según establecido en el Art. III del GATT de 1994, prohíbe la aplicación de impuestos y cargas, así como de leyes, reglamentos y disposiciones con relación a los productos importados de manera que protejan la producción nacional. La prohibición incluye medidas potenciales aunque no sean aplicadas en la práctica. El cumplimiento de este principio requiere la determinación del significado de productos similares, la diferenciación del proceso o método de producción del producto en sí, la aplicación de las reglamentaciones técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como su aplicación en estados federados. Véase MATSUSHITA, Mitsuo, SCHOENBAUM, Thomas J. y MAVROIDIS, Petros C., *The World Trade ...*, *op. cit.*, pp. 235-245. La obligación aplica cuando el bien en cuestión (producto, servicio u obra) ha entrado al mercado. FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho ...*, *op. cit.*, p. 88. La obligación de extender el trato nacional a productos importados también se extiende a los productos similares, ya sea un producto directamente competidor o que puede sustituirlo directamente por otro. Véase *Comunidad Europea, Canadá y Estados Unidos c. Japón: impuestos sobre bebidas alcohólicas*, WT/DS8, 10 y 11/AB/R, (4 de octubre de 2008).

la protección de la propiedad intelectual”, con excepción de las reservas ya previstas en los convenios incorporados por referencia. Una diferencia importante entre el principio del trato nacional del GATT y del ADPIC es que éste es aplicable con relación al titular del derecho y no a los bienes, por lo que habrá que aplicar con cautela la jurisprudencia del GATT al Art. 3.1 del ADPIC²⁰⁹. Así pues, el primer paso al analizar el cumplimiento con la obligación de extender el trato nacional al amparo del GATT es determinar si se trata de un producto similar, para luego determinar si el tratamiento es o no menos favorable que el otorgado al producto local; mientras que al amparo del ADPIC, corresponde examinar si se refiere a una protección relacionada a un derecho de propiedad intelectual (pues la protección de trato nacional se otorga al titular del derecho), para luego examinar si es menos favorable que la protección otorgada a los nacionales²¹⁰.

Al amparo del ADPIC existen dos disposiciones distintas sobre el trato nacional: el Art. 2.1 del CUP y el Art. 3.1 del ADPIC²¹¹. Con relación a la protección de trato nacional dispuesta en el CUP, el Órgano de Apelación, en el referido caso sobre *Havana Club* y la sección 211 del *Omnibus Act*, se expresó en los siguientes términos sobre su importancia:

Así, la obligación del trato nacional es una obligación muy antigua de derecho internacional para todos los países directamente implicados en esta diferencia, así como para muchos otros países de la Unión de París que, como las partes en esta diferencia, son también Miembros de la OMC. Aunque no hubiera Acuerdo sobre los ADPIC y aunque no existiera la OMC, las partes en esta diferencia estarían no obstante obligadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) a conceder el trato nacional a otros países de la Unión de París.

...

De hecho, nunca se exagerará el significado de la obligación del trato nacional. No sólo ha sido esta obligación la piedra angular del Convenio de París y de otros instrumentos internacionales sobre propiedad intelectual sino que también ha sido la base del sistema mundial de comercio al que sirve la OMC.²¹²

²⁰⁹ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., p. 119, párr. 3.08 y GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement ...*, op. cit., p. 178, párr. 2.40.

²¹⁰ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., pp. 119-120, párrs. 3.09-3.12.

²¹¹ *Estados Unidos - Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, párr. 233 y ss.

²¹² *Ibid.*, párrs. 237 y 241.

En este caso las Comunidades Europeas argumentaron, entre otras cosas, la violación al principio del trato nacional por el Art. 211 del *Omnibus Act* que, como se reseñó, prohíbe a quienes tengan un interés en marcas de fábrica relacionadas a bienes confiscados por el Gobierno cubano registrarlas o renovarlas sin el consentimiento del titular original²¹³. El Órgano de Apelación determinó que se configuraba una violación al principio de trato nacional al imponérsele un obstáculo procesal adicional a los nacionales cubanos, que aplica a los titulares originales que eran nacionales cubanos, pero no a los titulares originales que eran nacionales de los Estados Unidos. También se determinó que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son discriminatorios en sus propios términos. Los EE.UU. acordaron derogar el referido Art. 211 y han presentado varios informes de progreso sobre las gestiones realizadas ante el Congreso.

Por otro lado, en la ya mencionada diferencia presentada por los EE.UU. y Australia contra las Comunidades Europeas por el Reglamento 2081/92 de indicaciones geográficas, se determinó la violación de la cláusula de trato nacional en cuanto a la disponibilidad para terceros países de la protección, procedimientos de solicitud y oposición y las estructuras de control. Se constató que el registro de una indicación geográfica de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea dependía de que su gobierno adoptase un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al sistema comunitario y ofreciera una protección recíproca a las indicaciones geográficas registradas al amparo del Reglamento, lo cual constituía un trato menos favorable²¹⁴. El Grupo Especial consideró que la norma del trato no menos favorable del párrafo 1 del Art. 3 permite presentar alegaciones contra discriminaciones formales y prácticas, por lo que el análisis se debe centrar en si el sentido y efecto fundamental de la disposición impugnada vulnera la igualdad efectiva de oportunidades entre los nacionales de las Comunidades Europeas y los nacionales de los demás miembros²¹⁵. Por lo tanto, conforme a este principio de trato nacional, no debería generarse, en virtud de una legislación nacional de una parte contratante sobre indicaciones geográficas, un efecto proteccionista o discriminatorio.

²¹³ El Órgano de Apelación explicó que el examen de las leyes internas de los Estados puede servir como prueba de hechos y de compatibilidad con las obligaciones de la OMC, lo cual puede ser objeto de examen con arreglo al ESD. *Estados Unidos - Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, párr. 105.

²¹⁴ *Comunidades Europeas- WT/DS174*, párr. 7.140.

²¹⁵ *Ibid.*, párrs. 7.175-7.176.

Ya que el ADPIC es un acuerdo de mínimos, los principios de la NMF y el trato nacional se encargan de asegurar que aunque la protección per se difiera a nivel nacional, los titulares tengan igualdad de derechos²¹⁶. Pero no impiden que el nivel de protección aumente significativamente, como es la tendencia mediante acuerdos bilaterales y de libre comercio, que en el caso de las indicaciones geográficas tienen gran importancia en términos de la negociación sobre productos protegidos (al incluirse listas de productos que las partes acuerdan proteger) y el método de protección (ya sea una reglamentación *sui generis* o a través de las marcas). Si suficientes Estados lo aumentan, puede tener el efecto de la norma internacional se convierta en esa protección elevada, lo cual no necesariamente es favorable para el comercio (*trade enhancing*) ni cumple con el mandato del Preámbulo de evitar que la protección a los derechos de propiedad intelectual se convierta en una barrera al comercio²¹⁷.

3. ARTÍCULOS 7 Y 8 DEL ADPIC

Además de los principios del comercio internacional aplicables al ADPIC discutidos, los artículos 7²¹⁸ y 8²¹⁹ establecen objetivos y principios cuya

²¹⁶ FRANKEL, Susy, “Challenging TRIPS-Plus Agreements; the potential of non-violation disputes”, J. Int’l Econ. L., Vol. 12, 2009, pp. 1023-1065, p. 1034. Véase, CORTÉS MARTÍN, José M., “Acuerdo ADPIC: algunas ...”, *loc. cit.*, p. 94, explicando en cuanto a la conciliación entre el principio de protección mínima y del principio de trato nacional, “que obliga a los Miembros a establecer en sus legislaciones la regulación establecida en el Acuerdo y aplicar esas normas a los nacionales de otros Miembros de la OMC”.

²¹⁷ FRANKEL, Susy, “Challenging TRIPS-Plus Agreements ...”, *op. cit.*, p. 1036 y ss. La autora entiende que el objeto y propósito del ADPIC debería reflejarse también en los acuerdos bilaterales de libre comercio. *Id.*, p. 1039. Sugiere, además, que la proliferación de estándares tipo “TRIPS-Plus”, o sea, con un nivel mayor de protección con relación a los mínimos acordado en el ADPIC, pueden constituir una violación sistemática del ADPIC.

²¹⁸ El Art. 7 del ADPIC dispone:

Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. (Énfasis nuestro).

²¹⁹ El Art. 8 del ADPIC dispone:

Principios. 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera

trascendencia con relación a las indicaciones geográficas resulta todavía incierta, pero han sido descritos como “salvaguardias que podrán ser observadas por los Estados miembros en su labor de formulación de las disposiciones nacionales dictadas en cumplimiento con el Acuerdo”²²⁰. Frente a la solución aparentemente uniforme que provee el ADPIC a la protección de la propiedad intelectual, y con el propósito de darle a los países en vías de desarrollo (opuestos en un principio a la inclusión de normas de propiedad intelectual sustantivas en el ámbito del GATT) herramientas para el ajuste a su realidad tecnológica e institucional, los artículos 7 y 8 proveen objetivos y principios importantes en la interpretación e implementación del Acuerdo²²¹. Ambos artículos forman parte de las disposiciones generales aplicables a todo el ADPIC y cabría preguntarse su relevancia como defensa para justificar una norma en el supuesto de protección de indicaciones geográficas o en el de negarle validez.

El Artículo 7 sirve como enlace con la agenda del GATT y provee una filosofía subyacente al ADPIC sobre el balance entre la protección y el acceso²²², afirmando sus objetivos y concibiendo los derechos de propiedad intelectual como instrumentos de política pública que le confieren derechos a particulares que se justifican por contribuir a un bien común mayor (la innovación, transferencia de tecnología y conocimiento con el fin de favorecer el bienestar social y económico así como el equilibrio de derechos)²²³. Considerando el reducido rol de las indicaciones geográficas en la contribución a la creatividad y desarrollo de tecnologías, fundamento para la protección de los derechos de propiedad intelectual en general, por más bien tener la función de proteger métodos de producción en lugares particulares que a su vez contribuyen a las características o reputación del producto, cabe cuestionarse en qué circunstancias podría invocarse este artículo.

injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. (Énfasis nuestro).

²²⁰ CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad ...*, op. cit., p. 74.

²²¹ YU, Peter, “The Objectives and Principles of the TRIPS Agreement”, *Hous. L. Rev.*, 2009, Vol 46, pp. 979-1046, p. 987.

²²² MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., p. 186, párr. 7.01 y GERVAIS, Daniel J, “The Changing Landscape of International Intellectual Property”, en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Hart Pub., Oxford, 2007, p. 59.

²²³ YU, Peter, “The Objectives and Principles ...”, op. cit., p. 1005.

Por otro lado, el primer párrafo del Art. 8 provee fundamentos para excepciones relativas al interés público, concepto más amplio y subjetivo que el de orden público, siempre que sean necesarias y compatibles con las disposiciones del ADPIC. Para determinar si una medida es compatible con las disposiciones del ADPIC, se debe considerar si es *prima facie* coherente con alguna de las disposiciones del Acuerdo²²⁴. El segundo párrafo del artículo refleja el mandato original del GATT y sirve de orientación para otras disposiciones del ADPIC, aunque su alcance legal parecer ser limitado, pues se entiende como una expresión que sirve de fundamento para los artículos 30, 31 y 40 sobre patentes y licencias de derechos de propiedad intelectual²²⁵. Con relación a las indicaciones geográficas, cabe considerar que su aplicabilidad debe ser más bien limitada, aunque podría invocarse para argumentar que una norma que conceda amplios derechos a los titulares de indicaciones geográficas frente a derechos previos de terceros, sin estar a tono con las excepciones establecidas en el Art. 24 del ADPIC, puede tener el efecto de limitar injustificadamente el comercio sin que la medida sea de importancia vital para el desarrollo económico del sector.

Los artículos 7 y 8 del Acuerdo tienen plena relevancia normativa en la actualidad y así lo ha reconocido la Declaración de Doha al indicar que el Consejo de los ADPIC debe guiarse por los objetivos y principios establecidos en dichos artículos²²⁶. El gran potencial de ambos artículos ha sido resaltado por YU, que plantea que pueden servir para facilitar una interpretación e implementación flexible del ADPIC²²⁷. Por ejemplo, se podría invocar para que en una impugnación hipotética de una ley nacional que establezca una protección *sui generis* para las indicaciones geográficas se considerara también su interacción con las normas sobre marcas. Las posibilidades de aplicar los artículos se cuestiona, al no haber prosperado su invocación por Canadá cuando las Comunidades Europeas impugnaron varias medidas tomadas en torno a patentes (uso de la patente para procesos reglamentarios y el almacenamiento de mercancías antes de que venza). Canadá argumentó que las

²²⁴ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, p. 230, párr. 8.53.

²²⁵ YU, Peter, “The Objectives and Principles ...”, *op. cit.*, p. 1017.

²²⁶ Párrafo 19 de la Declaración Ministerial del 20 de noviembre de 2001, WT/MIN(01)/DEC/1. Véase en términos generales GERVAIS, Daniel J, “The Changing Landscape ...”, *loc. cit.*, p. 55 y ss, y GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement ...*, *op. cit.*, p. 202-211, párrs. 2.67-2.87.

²²⁷ YU, Peter, “The Objectives and Principles ...”, *op. cit.*, discusión basada en las pp. 1019-1046.

normas impugnadas “tenían en cuenta los intereses nacionales del Canadá en que se adoptasen medidas que favoreciesen el bienestar social y la consecución de un equilibrio entre derechos y obligaciones, objetivos ambos que habían sido reconocidos en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC”²²⁸. A pesar de reconocer la importancia de los artículos 7 y 8.1, el Grupo Especial del OSD no concedió mucho espacio para considerar los intereses nacionales de Canadá al aplicar las referidas disposiciones²²⁹.

El acercamiento del OSD al ADPIC ha sido objeto de crítica al aplicársele las mismas interpretaciones que se han utilizado para otros Acuerdos sin considerar los mecanismos de equilibrio contenidos en la estructura del ADPIC²³⁰. La importancia de los artículos 7 y 8 también debe verse en torno a su utilidad para acomodar los intereses nacionales tomados en consideración al momento de legislar, tomando en cuenta que las dinámicas de legislación interna requieren que los Estados tengan la flexibilidad para modificar sus normas de derecho de propiedad intelectual con el propósito de realizar los ajustes necesarios entre los derechos públicos y privados que tales normas engloban²³¹. Las particularidades de las dinámicas de legislación nacional, requieren considerar la ley en su contexto completo, porque como norma general la ponderación de intereses exige considerar el ordenamiento en su conjunto.

Conforme a lo anterior, ciertamente los artículos 7 y 8 son un vehículo para que, al momento de establecer normas (por ejemplo, mayor protección en el ámbito de las indicaciones geográficas) o adjudicar diferencias en el ámbito internacional, se consideren las motivaciones de interés público en las legislaciones nacionales y las compensaciones contenidas en las normas internas. Como se indicó en el Capítulo anterior, las motivaciones en torno a las indicaciones geográficas son variadas y su

²²⁸ *Canadá- Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, WT/DS114, informe del Grupo Especial del 17 de marzo de 2000, párr., 4.10.

²²⁹ DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “Designing a global ...”, *op. cit.*, p. 1215, opinan que más bien fueron descartados.

²³⁰ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, p. 214, párr. 8.08.

²³¹ *Vid.* DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “TRIPS and the Dynamics of Intellectual Property Lawmaking”, *Case W. Res. J. Int’l L.*, Vol. 36, 2004, pp. 95-122. Sobre la posibilidad de que las normas y políticas nacionales sobre los derechos de propiedad intelectual que tomen los países en desarrollo tengan impactos a nivel regional e internacional, véase REICHMAN, Jerome, “Intellectual Property in the Twenty-First Century: will the developing contries lead or follow?”, *Hous. L. Rev.*, Vol. 45, 2009, pp. 1115-1185, p. 1175.

protección busca atender los intereses de los consumidores, preservar la competencia leal, y promover el desarrollo y sostenibilidad de los productores, lo cual podría cobijarse en la necesidad de “promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico” del Art. 8.1. En ese sentido, se abre un espacio para considerar la validez de normas que al aumentar la protección de las indicaciones geográficas puedan estimarse en conflicto con otras disposiciones del propio ADPIC. Además, también podría contemplarse como justificación para proteger a través de las disposiciones sobre indicaciones geográficas el conocimiento tradicional de manera que se evite su apropiación privada. Sin embargo, la aplicación concreta de los referidos artículos dependerá en gran medida del OSD y sus determinaciones.

4. CONVENIOS INCORPORADOS POR REFERENCIA EN EL ADPIC

A. *Dificultades planteadas por la incorporación por referencia de convenios de la OMPI*

El ADPIC establece que los miembros de la OMC deben respetar los estándares del CUP, aunque no sean parte de éste, así como cumplir con otras convenciones multilaterales administradas por la OMPI. La incorporación de tales convenciones al ADPIC las somete en cierta manera al OSD, quien podría tener que interpretar sus disposiciones en el contexto de alguna diferencia, lo cual podría, potencialmente, crear conflictos entre la OMPI y la OMC²³². Al respecto, se debe distinguir entre las dificultades que plantea la incorporación de los Convenios por referencia en el ADPIC y las respuestas que el derecho internacional puede facilitar con respecto a su interpretación. En concreto, resulta de interés la aplicación específica de normas sobre indicaciones geográficas contenidas en los mencionados Convenios y su interacción con las obligaciones del ADPIC.

Con respecto a la incorporación por referencia de los Convenios, tomaremos como punto de partida el análisis de DINWOODIE y DREYFUSS en cuanto a los problemas creados y cómo el OSD los ha resuelto: cuándo se descansa en las

²³² MATSUSHITA, Mitsuo, SCHOENBAUM, Thomas J. y MAVROIDIS, Petros C., *The World Trade ...*, op. cit., p. 724. De hecho, hay algunos autores que consideran que el ADPIC ha suplantado las prohibiciones contenidas en el Acuerdo de Lisboa con relación a la regla del primero en llegar y los conflictos con las marcas. MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4ta ed., 2007, sec. 29:28. (Versión electrónica actualizada al 2015).

disposiciones incorporadas, cómo se atienden las discrepancias entre los convenios de la OMPI y el ADPIC, el uso de las convenciones incorporadas por analogía, las diferencias expresas en estándares y el uso de los desarrollos posteriores en el ámbito de la OMPI²³³. Los autores son minuciosos al identificar los diferentes escenarios descritos a partir de las determinaciones del OSD, aunque se debe considerar que tales situaciones son producto de normas originadas en diversas fuentes, cuyos contextos e intereses varían, que atienden los mismos temas de los derechos de propiedad intelectual²³⁴. Las diferentes maneras de resolver las dificultades en parte responden a diferencias en las técnicas decisorias, que a su vez son reflejo de los planteamientos formulados por las partes.

Efectivamente, en ocasiones el OSD ha descansado en las disposiciones incorporadas para interpretar el significado y alcance de las disposiciones del ADPIC, en línea con los artículos 2.1 y 9.1, los cuales disponen que los miembros deben cumplir con los artículos principales de las Convenciones de París y Berna. Es importante recordar que estas convenciones y el ADPIC parten de premisas y contextos diferentes: por un lado los Convenios administrados por la OMPI comparten un entendido sobre la preeminencia de la autonomía del Estado que ya se había diluido al momento de negociarse el ADPIC; por el otro, el ADPIC es uno de varios acuerdos dentro de un sistema comercial que se tendrá que interpretar dentro del contexto particular en el que se crea²³⁵. Como ejemplo de la aplicación por el OSD de otros convenios podemos señalar la disputa incoada por las Comunidades Europeas contra los EE.UU. con relación al Art. 110 de la Ley de Derechos de Autor de 2001²³⁶. El Grupo Especial constató que la ley estadounidense era contraria a lo establecido en el Art. 13 de ADPIC sobre limitaciones y excepciones. En concreto, determinó que la excepción empresarial en cuanto al pago de regalías por la emisión

²³³ Nuestra discusión en este apartado se basará en el análisis de DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “Designing a global ...”, *op. cit.*, pp. 1198-1214.

²³⁴ Véase DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “TRIPS and the Dynamics ...”, *op. cit.*, pp. 96-97, donde los autores explican la superposición de las normas del ADPIC y como el Órgano de Apelación atiende o utiliza el texto de la OMPI, los documentos preparativos de los acuerdos o los estudios encargados a los organismos para la interpretación de la protección de los derechos. En ocasiones, el resultado de tales decisiones ha sido no aplicar excepciones que darían un margen de acción a los Estados en términos de política pública.

²³⁵ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, pp. 97-100, párrs. 2.01-2.08.

²³⁶ *Estados Unidos de América- Art. 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos (Comunidades Europeas)*, WT/DS160/R.

de música por radio o televisión en lugares públicos era contrario a los artículos 11bis 1) iii) y 11 1) ii) del Convenio de Berna (1971), según incorporados en el Art. 9.1 del ADPIC²³⁷. También, en la diferencia sobre *Havana Club*, se recurrió a los documentos preparativos del CUP, tratadistas y al texto literal del Convenio para determinar que los redactores tuvieron la intención de dejar a los Estados la determinación de la titularidad de la marca²³⁸. Asimismo, se determinó que conforme a la aplicación del texto claro del Art. 2.1 que incorpora los artículos 1-12 y el 19 del CUP, se debía entender que se incorporaba lo dispuesto en el Art. 8 sobre los nombres comerciales²³⁹.

En términos de las posibles discrepancias entre ambos ámbitos normativos (ADPIC y OMPI), el OSD ha hecho un esfuerzo por utilizar los principios relativos a la propiedad intelectual para adoptar una interpretación conciliadora entre ambos tratados, incluso para mantener las excepciones inherentes a las convenciones de la OMPI que mantienen las flexibilidades del sistema²⁴⁰. Se ha recurrido a la analogía cuando se busca el significado y uso que diferentes términos han recibido en otros instrumentos de propiedad intelectual preexistentes, lo cual puede ser peligroso si no se considera el contexto histórico de cada uno. Por otro lado, el ADPIC añade disposiciones con relación a algunos derechos que no tienen normas tan detalladas en el ámbito de la OMPI. Así pues, el uso de la doctrina OMPI para interpretarlas puede dejar a las partes desprovistas de las flexibilidades que tiene el ADPIC para atender los intereses nacionales, como ocurrió, al parecer de DINWOODIE y DREYFUSS, en el caso de *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos* antes reseñado. En cuanto a los desarrollos posteriores en el ámbito de la OMPI, si bien es cierto que los convenios son anteriores al ADPIC, han incorporado respuestas coordinadas a cambios en tecnología. En este sentido, ante la opción de aplicar los convenios incorporados conforme al significado de sus términos al momento de

²³⁷ Posteriormente, las partes en la controversia aseguraron haber llegado a un acuerdo temporal mutuamente satisfactorio.

²³⁸ DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “Designing a global ...”, *op. cit.*, pp. 1198-1201.

²³⁹ EVANS, Gail E., “Substantive trademark law harmonization: on the emerging coherence between the jurisprudence of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice”, en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 177-203, a la p. 195.

²⁴⁰ DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “Designing a global ...”, *op. cit.*, pp. 1198-1214.

concluirse o conforme a su evolución, parecería que el OSD ha adoptado un acercamiento evolutivo²⁴¹.

La mayor complicación que puede resultar de tener que recurrir a un instrumento incorporado por referencia para analizar el significado o contenido de un derecho es mantener y reconocer las diferencias en intereses y contextos entre los ámbitos normativos de manera que no se pierda de perspectiva el objeto y fin de uno y otro. En el caso de las indicaciones geográficas es necesario tener en mente que no se partió de un consenso de su aceptación como un derecho de propiedad intelectual, sino que se adoptó como parte de una negociación en la que se buscaba mayor acceso a los mercados. Lo anterior debe contemplarse al momento de recurrir al ámbito de la OMPI para darle significado o interpretar las disposiciones contenidas en el ADPIC, para evitar enmarcar la aplicación de las indicaciones geográficas en el proteccionismo. La incorporación del CUP con relación a las indicaciones geográficas implica que la protección allí establecida para las indicaciones de procedencia en cuanto a la prohibición de actos que constituyan competencia desleal es aplicable a los Miembros de la OMC, según ya está expresamente previsto en el Art. 22.2(b) del ADPIC, donde se especifica que las partes establecerán los medios legales para impedir actos que constituyan “competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967)”.

B. *El derecho internacional como instrumento de interpretación*

Aunque las normas sobre la protección de las indicaciones geográficas pueden considerarse especiales con relación a otras normas internacionales, cabe plantearse la interacción que se genera. A pesar de que el derecho internacional ha sido descrito reiteradamente como descentralizado y horizontal²⁴², la creación de tribunales especializados como parte de sistemas de solución de controversias de tratados multilaterales relativos a un sector del derecho internacional, como lo es el OSD de la OMC, ha generado gran discusión sobre la fragmentación del derecho internacional y

²⁴¹ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., pp. 101-103, párrs. 2.12-2.18, citando los casos sobre *Camarones- EE.UU.* (1998), WT/DS58/AB/R y *Estados Unidos de América - Art. 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos* (Comunidades Europeas), WT/DS160/R.

²⁴² Vid. SHAW, Malcom N., *International Law*, 5ta ed., Cambridge University Press, 2003, p. 5 y ss. y VIDIGAL, Geraldo, “From bilateral to multilateral law-making: legislation, practice, evolution and the future of *Inter Se* agreements in the WTO”, E.J.I.L., Vol. 24(4), 2013, pp. 1027-1053, p. 1028.

el riesgo de la compartimentalización de sus diferentes sectores²⁴³. Dentro del sistema internacional, las normas de la OMC constituyen un ‘subsistema’ integrado por normas de aplicación o secundarias que no excluye su interacción con otros sistemas normativos²⁴⁴. Las normas de la OMC han sido consideradas como una ‘parte’ o ‘rama’ del Derecho internacional y no como un ‘circuito cerrado’, a la luz del Art. 3.2 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD)²⁴⁵ que establece la interpretación de los tratados abarcados conforme a las normas usuales de interpretación del derecho internacional público²⁴⁶. Por otro lado, el Art. 19.2 del ESD establece como límite que “las constataciones y recomendaciones del grupo especial y del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados”. En teoría, las determinaciones del OSD sólo aplican entre las partes, pero nada impide que se aplique la misma interpretación a casos posteriores.

Las *normas usuales de interpretación del derecho internacional público* a las cuales se refiere el Art. 3.2 del ESD, nos remiten a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969²⁴⁷, y sus artículos 31, 32 y 33 sobre la interpretación de los tratados, donde se recogen las normas aplicables a los Estados parte del Convenio y el derecho consuetudinario sobre la materia, como lo ha determinado el Tribunal Internacional de Justicia²⁴⁸. Lo anterior ha resultado en que, en la solución de diferencias en la OMC, se apliquen normas secundarias generales sobre el Derecho

²⁴³ MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., párr. I.03.

²⁴⁴ FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho ...*, op. cit., pp. 93-94.

²⁴⁵ Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), Anexo 2 del del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *United Nations Treaty Series (UNTS)* I-31874, vols. 1867-1869. El Art. 3.2 establece, en lo pertinente, que “...Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos *de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público*. ...”.

²⁴⁶ FERNÁNDEZ PONS, Xavier, *La OMC y el Derecho internacional*, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 46, citando a JACKSON, J.H.

²⁴⁷ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, Viena, 23 de mayo de 1969 *UNTS* I-18232, en vigor desde 27 de enero de 1980.

²⁴⁸ *Vid.*, *Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (Sudoeste africano)*, no obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva de 21 de junio de 1971 y *Competencia en materia de pesquerías*, de 2 de febrero de 1972.

de los tratados e incluso se hayan acogido otros principios hermenéuticos del Derecho internacional general²⁴⁹.

Bastante se debate en cuanto a la apertura idónea del sistema OMC al derecho internacional²⁵⁰. FERNÁNDEZ PONS, al analizar el debate en la doctrina, indica que algunos defienden que el derecho aplicable debe ser sólo el derecho de la OMC, excepto normas sobre interpretación (TRACHTMAN); mientras que PAUWELYN, buscando evitar visiones fragmentadas del derecho internacional, entiende que aunque al amparo de la OMC no se puede entrar a determinar el cumplimiento con normas ajenas, sí podría determinarse si esa norma ajena prevalece sobre las mismas y justifica su eventual incumplimiento. Indica además que existe la opción de sólo aplicar normas internacionales ajenas al sistema de la OMC que puedan ser compatibles (BARTELS), entendiendo que las normas que contradigan no son relevantes para determinar si justifican el incumplimiento con la OMC (ZAPATERO MIGUEL), aunque las normas *ius cogens* sí son relevantes para determinar si justifican incumplimiento con la OMC (PICONE Y LIGUSTRO).

La aplicación (o no aplicación) del derecho internacional se refleja principalmente en las controversias resueltas al amparo del ESD. El estudio de las diferencias nos puede llevar a corroborar diferentes teorías, como se atisbó en la sección anterior con relación a la aplicación de los tratados incorporados en el ADPIC, pero lo cierto es que no se perfila una tendencia concluyente, excepto por la aplicación reiterada de las normas sobre interpretación de los tratados del Convenio de Viena, pues depende más bien de la filosofía que se emplee al momento de resolver y los intereses específicos que se pretendan proteger²⁵¹. La jurisprudencia de la OMC refleja, según el análisis de MALBON y otros, que (1) como primera opción se va a aplicar el texto literal del tratado en cuestión, reflejando lo establecido en los artículos 31 y 32 del Convenio de Viena y que (2) en caso de disposiciones en

²⁴⁹ YAMANE, Hiroko, *Interpreting TRIPS: Globalisation of Intellectual Property and Access to medicines*, Hart Publishing, 2011, p. 190 y ss, y FERNÁNDEZ PONS, Xavier, *La OMC y ...*, *op. cit.*, pp. 518-519.

²⁵⁰ Tomado de la exposición de FERNÁNDEZ PONS, Xavier, *La OMC y ...*, *op. cit.*, pp. 149-157.

²⁵¹ Sin embargo, cuando se trate de aplicar una obligación convencional posterior incompatible con la medida de la OMC que se invoque, no queda claro cómo sería considerado en el contexto de una disputa. HELFER, Laurence R., "Regime Shifting: The Trips Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking", *Yale J. Int'l L.*, Vol. 29, 2004, pp. 1-82, p. 72.

conflicto, se aplican como norma de interpretación las máximas de *lex superior* (aplica la norma sobre relación jerárquica de tratados y las normas *ius cogens*), *lex specialis* (prevalece la norma especializada sobre la general) y *lex posterior* (prevalece la norma más reciente)²⁵².

No obstante, en cuanto a las normas relativas a las indicaciones geográficas, que están cobijadas por diferentes instrumentos internacionales y nacionales, es importante considerar que son especialmente vulnerables a una aplicación fragmentada y desigual de sus principios y disposiciones²⁵³. Se pueden plantear controversias que requieran la aplicación de las normas sobre indicaciones geográficas en torno al reconocimiento de indicaciones de terceros países, como en el referido caso sobre el Reglamento 2081/92, o en torno a hacer valer la protección de una indicación geográfica ya reconocida y determinar si derechos previos deben ceder o no ante ese reconocimiento. Las normas que determinen las obligaciones de los Estados en torno a tales circunstancias pueden surgir del ADPIC o de los tratados incorporados, de las normas internas o de otro tratado que resulte aplicable, fuentes que surgen en contextos distinguibles y entre las cuales previsiblemente pueden surgir conflictos que sea necesario resolver mediante la aplicación de los principios hermenéuticos del derecho internacional.

II. Protección auxiliar para las indicaciones geográficas en el ámbito internacional

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo del concepto de las indicaciones geográficas, desde el CUP donde se hacía referencia a las indicaciones de procedencia, ha visto diferentes perspectivas y mecanismos de reglamentación, en función de los intereses que se pretenden fomentar mediante su protección, ya sea los relativos a los consumidores, los empresarios o los productores. La prohibición de la falsedad y el engaño en cuanto

²⁵² MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, op. cit., párrs. I.18-I.29.

²⁵³ FRANKEL, señala que las dificultades que puede presentar la interpretación del ADPIC con relación a las diferentes normas y acuerdos aplicables aumentarán en la medida en que se sigan acordando tratados de libre comercio, por lo que la interpretación del objeto y propósito del ADPIC puede ser una herramienta importante para las controversias resueltas por el OSD. FRANKEL, Susy, "WTO Application of "The Customary Rules of Interpretation of Public International Law" to Intellectual Property", Va. J. Int'l L., Vol. 46, 2006, pp. 365-431.

a las indicaciones sobre el origen, además de lograrse mediante unas normas especiales ya universalmente consagradas en el ADPIC, puede conseguirse en el marco de la competencia desleal en cuanto a evitar inducir a error, los derechos de los consumidores en cuanto a la veracidad de la información y las marcas en cuanto a mecanismo de diferenciación. Lo anterior, según algunos autores, puede cobrar mayor importancia cuando se trata de información relativa a productos tan sensibles como son los alimenticios²⁵⁴.

La pregunta que surge es si existen alternativas jurídicas para la efectiva protección de estos intereses en las normas relativas a la competencia desleal o la protección de los derechos de los consumidores ya vigentes internacionalmente o en los diferentes ordenamientos estatales. Antes de abordar en detalle la regulación de las indicaciones geográficas en la Unión Europea, EE.UU. y Puerto Rico, cabe ya apreciar que no todas las jurisdicciones analizadas cuentan con una reglamentación *sui generis* y que en algunos casos, como en EE.UU., se regulan mayormente a partir de normas sobre competencia desleal, los derechos de los consumidores y las marcas. Por ello, resulta de interés con carácter previo analizar el marco internacional relativo a esos sectores antes de analizar la protección especial concedida a las indicaciones geográficas, para así poder evaluar las respuestas jurídicas surgidas en los ámbitos nacionales.

2. COMPETENCIA DESLEAL

En el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, las normas que regulan la competencia desleal juegan un papel complementario y de reforzamiento muy importante. El término competencia desleal puede tener varias acepciones conforme a la trilogía de intereses que pretende proteger²⁵⁵. Nos referiremos a la

²⁵⁴ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, op. cit., p. 55.

²⁵⁵ Para los fines del presente trabajo, analizaremos la competencia desde el punto de vista limitado de la competencia leal, sin considerar las otras clasificaciones aplicables, es decir la defensa de la competencia, la de la publicidad comercial y la del comercio interior. Véase clasificaciones en FONT GALÁN, Juan Ignacio y MIRANDA SERRANO, Luis María, *Competencia desleal y antitrust, Sistemas de ilícitos*, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 11, nota 4. La competencia desleal pretende la protección de una trilogía de intereses: “el interés público basado en el mantenimiento de un mercado en libre competencia, el interés del competidor y el interés del consumidor”. FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho ...*, op. cit., p. 179, párr. 244, cita omitida. En este apartado se hará referencia a las normas de competencia desleal pertinentes a la relación entre comerciantes, ya que las aplicables a la relación con los consumidores serán discutidas en el próximo.

vertiente pertinente a la relación entre comerciantes y la causa de acción que puede surgir por falsas representaciones o hacerse pasar por otro (*passing off*) en el contexto comercial²⁵⁶.

Con respecto a las indicaciones geográficas, su protección mediante la prohibición de la competencia desleal está presente desde el CUP. Permitir a quien no tiene derecho a reclamar una vinculación real con un sector geográfico determinado aprovecharse de la referencia geográfica para obtener ventajas en la comercialización de un producto conllevaría el aprovechamiento de una reputación cuyos criterios de calidad no son compartidos²⁵⁷. La aplicación de los imperativos de la competencia leal en este sector es en el interés de evitar las distorsiones que el aprovechamiento de la reputación ajena puede generar en la competencia entre empresas, especialmente porque el reconocimiento del producto en el mercado gracias a la indicación geográfica conllevó un esfuerzo y costo inicial del cual se estaría aprovechando quien no contribuyó²⁵⁸. Por lo tanto, considerando que las indicaciones geográficas son instrumentos de promoción y colocación de productos autóctonos, la competencia leal impone que se utilicen únicamente en los productos originarios del territorio²⁵⁹, pues la falta de una protección adecuada tiene el efecto de propender a la vulgarización de la indicación geográfica y a su uso engañoso²⁶⁰.

Como mencionamos, el Art. 10*bis* del CUP define competencia desleal como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” y establece la obligación de los Estados de asegurar una protección eficaz a los nacionales de las demás partes contratantes²⁶¹. En particular, se prohíben actos

²⁵⁶ WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off. Unfair Competition by Misrepresentation*, 3ra edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2004, p. 2, párr. 1-1.

²⁵⁷ De hecho, el valor añadido del uso de una indicación geográfica por el origen del producto muy bien puede ser independiente de la calidad del mismo. BROUDE, Tomer, “Taking “Trade and Culture” ...”, *op. cit.*, p. 648.

²⁵⁸ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel, *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier, Barcelona, 2008, p. 33.

²⁵⁹ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, p. 18-19.

²⁶⁰ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 28.

²⁶¹ Texto del Art. 10*bis* del CUP:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse: (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la

que causen confusión, engañosos y dañinos a la reputación de los competidores. El artículo no estaba en la versión original de 1883, sino que fue producto de una enmienda posterior²⁶², cuya versión original en francés acuñó el término *concurrence déloyale*, que posteriormente fue traducido a otros idiomas como competencia desleal o *unfair competition*, aunque no necesariamente estuviese determinado en otros ordenamientos como lo estaba en el francés²⁶³. El propósito del Art. 10bis es, más que la protección de los consumidores, la represión de la competencia desleal en el comercio internacional en el contexto de los valores del mercado libre²⁶⁴. A tales efectos, los Estados están obligados a proveer una protección efectiva, prohibir o proveer remedios legales contra la ‘competencia desleal’, en el contexto de actos de competencia comercial, según se determine por cada país.

Pactada la obligación de proveer medios para la represión de la competencia desleal, lo importante es cómo se hace valer en los sistemas nacionales. El concepto amplio adoptado en el referido Art. 10bis está sujeto a interpretación por los Estados al momento de incorporarlo en su derecho interno. Mientras que por un lado, aplicar un criterio internacional permitiría una definición uniforme, un criterio local o nacional podría no guardar relación con los criterios aplicados por otros Estados contratantes y conllevar a una aplicación desigual del trato nacional requerido por el Convenio, pues como regla general, la práctica indeseable ocurrirá a nivel nacional y al momento de implementar la prohibición será el criterio tomado en cuenta²⁶⁵. Los Estados han adoptado diferentes tipos de medidas para cumplir con la obligación establecida en el CUP, que van desde legislación especial y detallada, regulación

actividad industrial o comercial de un competidor; (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

²⁶² La revisión de Bruselas del 14 de diciembre de 1900 incorporó el siguiente texto: “*Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3), jouiront, dans tous les États de L’Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale*”. Posteriormente fue modificado mediante la revisión de Washington de 12 de junio de 1911 y la de la Conferencia de la Haya de 1925, en la cual se incorporó esencialmente el texto actual, que fue sufrió ampliaciones posteriores en las revisiones de Londres de 1934 y Lisboa de 1958. También véase WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off ...*, op. cit., pp. 72-94 para un recuento histórico del desarrollo internacional de la prohibición de la competencia desleal, desde la incorporación del Art. 274 en el Tratado de Versalles con Alemania del 28 de junio de 1919, y las diferentes revisiones del Art. 10bis del CUP.

²⁶³ *Ibid.*, pp. 57-58, párr. 2-16 y s.

²⁶⁴ *Ibid.*, pp. 59-60, párrs. 2-19-2-20.

²⁶⁵ *Ibid.*, p. 61-64, párr. 2-22 y ss.

general a través de una norma de *tort* o *passing-off* y la aplicación de la jurisprudencia²⁶⁶. La efectividad de la aplicación de la norma se puede complicar en los casos en que no se le reconoce a nivel nacional efectividad directa al CUP, como se ha determinado en algunas ocasiones por los tribunales de EE.UU.

El ADPIC, por su lado, tiene poco o ningún efecto notorio en el derecho sustantivo de la competencia desleal, ya que a pesar de establecer detalladamente el mínimo de protección de los derechos de propiedad intelectual, sólo menciona la competencia desleal con relación a las indicaciones geográficas (Art. 22.2) y la información no divulgada (Art. 39(1))²⁶⁷. El Art. 22.2 establece que “[e]n relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: ... b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Art. 10*bis* del Convenio de París (1967)”. No se crea, por lo tanto, un criterio o estándar mínimo de protección, probablemente por la falta de consenso al respecto²⁶⁸. No obstante, con relación a las partes II (Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual), III (Observancia de los derechos de propiedad intelectual) y IV (Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados), los Miembros de la OMC están obligados a cumplir con los artículos 1 al 12 y 19 del CUP, lo cual convierte en obligatorio el Art. 10*bis* antes discutido y estarían disponibles para hacer valer su cumplimiento los mecanismos establecidos en el ADPIC²⁶⁹. Sin embargo, WADLOW entiende, a raíz de las expresiones sobre la incorporación del CUP al ADPIC en el caso de *Havana Club*²⁷⁰, que:

...un incumplimiento con el Art. 10*bis* constituye un incumplimiento con el ADPIC sólo (y sólo si) el alegado acto de competencia desleal incluye el uso de indicaciones geográficas o de información no divulgada. Si el alegado acto de competencia desleal no involucra ninguna de esas subcategorías, entonces el incumplimiento con el

²⁶⁶ WIPO, Ed., *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, Kluwer Law Int’l, Londres, 1997, pp. 248-250.

²⁶⁷ El Art. 39(1) del ADPIC dispone que “[a]l garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. ...”.

²⁶⁸ WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off* ..., *op. cit.*, p. 95, párr. 2-60.

²⁶⁹ Art. 2(1) del ADPIC.

²⁷⁰ *Estados Unidos- Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, antes citado.

artículo 10*bis* implica sólo las consecuencias legales en el CUP. El incumplimiento no es con relación a ninguna de las partes II, III o IV del ADPIC²⁷¹.

Por lo tanto, el autor considera que fuera del contexto de las indicaciones geográficas y la información no divulgada, el ADPIC no obliga a proveer vías procesales civiles o remedios específicos con relación a actos de competencia desleal, ni conforme al Art. 42 y ss del ADPIC o en virtud de los Art.s 10*bis* y 10*ter* del CUP²⁷².

3. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Previamente mencionamos que la protección del consumidor es uno de los tres intereses principales en la regulación de la competencia desleal. La apertura de los mercados y la consecuente desregulación nacional, sin la debida reglamentación para la protección de los consumidores, puede tener el resultado de liberalizar las prácticas competitivas de manera que, en su afán por ganarle a la competencia, los comerciantes incurran en prácticas desleales contra los consumidores²⁷³. Habiendo abordado las prácticas desleales entre competidores, corresponde examinar las relativas a los consumidores.

En el ámbito del comercio internacional, la protección de los consumidores no ha sido una prioridad, aunque se ha planteado la necesidad de eventualmente establecer una estrategia para una reglamentación multilateral desde la Ronda de Doha, pues se puso en agenda un grupo de trabajo sobre la interacción entre el comercio y la competencia que abordaba el tema de los cárteles, pero en agosto de 2004 el Consejo General de la OMC decidió que no se negociarían esos temas como parte de la agenda de Doha²⁷⁴. La eficiencia y reducción en precios que supone una sana competencia no siempre prevalece en una economía de mercado libre, ya que la agresividad competitiva y la concentración de poder en pocos comerciantes puede

²⁷¹ WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off ...*, *op. cit.*, p. 96, párr. 2-62. Traducción nuestra.

²⁷² *Ibid.*, p. 98, párr. 2-65.

²⁷³ CONSUMERS INTERNATIONAL, "Consumer Policy and Multilateral Competition Frameworks: A Consumers International Discussion Paper", March 2003, disponible en http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp03_ci_disc_paper.pdf, última visita el 15 de agosto de 2015.

²⁷⁴ Véase párrafos 23, 24 y 25 de la Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en Doha, Qatar, adoptada el 14 de noviembre de 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, y Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 2004, WT/L/579.

distorsionar el flujo comercial en detrimento de los consumidores²⁷⁵. Por otro lado, los diferentes niveles de protección de consumidores a escala nacional pueden ser fuente de incertidumbre para los operadores comerciales, revirtiendo así algunas ventajas que ofrece la liberalización de los mercados²⁷⁶. A esto responde la adopción en el ámbito europeo de la Directiva 2005/29 sobre competencia desleal enfocada en la armonización de las normas de los Estados miembros relativas a los consumidores. Los efectos negativos de las prácticas anticompetitivas aconsejan un acercamiento multilateral, especialmente porque los variados niveles de protección a escala nacional pueden crear nichos de acción para multinacionales en economías emergentes²⁷⁷.

Los fundamentos para la protección de la propiedad intelectual, usualmente relacionados a la tutela de la creatividad, la innovación y el esfuerzo²⁷⁸ que conlleva su creación, no están directamente ligadas a la protección de los consumidores. De hecho, en ocasiones los derechos conferidos a través de patentes pueden resultar en grave detrimento para los consumidores por el costo elevado de los productos mientras dure la patente, como en el caso de los medicamentos. Los consumidores están más bien vinculados con la protección de las marcas y su fundamento de evitar la desviación engañosa de clientes mediante la confusión. Así pues, no sorprende que el ADPIC no incluya alusiones directas a los consumidores, salvo cuando dispone que en cuanto a las indicaciones geográficas homónimas, los Miembros velarán por un trato equitativo de los productores y que los consumidores no sean inducidos a error²⁷⁹. Ya que una de las justificaciones para la reglamentación de las indicaciones geográficas es la disponibilidad para los consumidores de información necesaria y

²⁷⁵ Un ejemplo ilustrativo es el estudio realizado por Julian L. CLARKE y Simon J. EVENETT sobre el efecto en el comercio internacional que tuvo el cartel de vitaminas que operó durante los 1990. El estudio revela que del 1990 al 1999, el cartel causó un sobreprecio de los productos vitamínicos equivalente a \$2709.87 millones de dólares en noventa economías, en CLARKE, Julian L., EVENETT, Simon J., "The Deterrent Effects of National Anti-Cartel Laws: Evidence from the International Vitamins Cartel", World Trade Institute, Noviembre 2002. La Comisión Europea multó con €855.22 millones a 8 de las compañías envueltas. Véase VOGELAAR, F.O.W., *The European Competition Rules. Landmark Cases of the European Courts and the Commission*, Europa Law Publishing, Groningen, 2007, p. 204-207.

²⁷⁶ Véase considerando 3 y 4 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005.

²⁷⁷ CONSUMERS INTERNATIONAL, "Consumer Policy and ...", *op. cit.*, p. 23.

²⁷⁸ Refiérase, por ejemplo, a HUGHES, que explica la filosofía de la propiedad intelectual desde el punto de vista de la aportación personal (*personality*) y el trabajo (*labor*) que conlleva su creación. HUGHES, Justin, "The Philosophy of Intellectual Property", *Geo. L.J.*, Vol. 77, 1988, pp. 287-366, p. 365.

²⁷⁹ Art. 23.3 del ADPIC.

verdadera sobre el origen y la calidad del producto, el cumplimiento con las obligaciones contenidas en el ADPIC conlleva en cierta medida la tutela de los intereses de los consumidores con respecto a evitar la falsedad y el engaño sobre el origen de los productos.

4. MARCAS

A. *Normas comunes sobre marcas*

Las indicaciones geográficas guardan evidentes paralelismos con las marcas. De hecho, en algunas jurisdicciones son protegidas como marcas. En términos generales, una marca es un signo distintivo que establece que un producto o servicio fue hecho o provisto por determinada persona o empresa. Su tutela responde al interés de proteger al consumidor de engaño o confusión sobre el origen del bien, así como proteger la plusvalía o reputación de la marca frente a competidores. Resulta imprescindible, por lo tanto, evaluar la protección de las marcas a nivel internacional como complemento a la de las indicaciones geográficas y como contraste que nos permita evaluar ventajas o desventajas relativas.

Las marcas en el ámbito internacional se usan desde que hace cientos de años los gremios y comerciantes identificaban sus mercancías con signos que las distinguieran. En la medida que se intensificaron los intercambios comerciales, también aumentó el potencial de fraudes y conflictos, por lo que se fue desarrollando cierta protección, primero a nivel nacional, hasta establecerse normas generales sobre el contenido de la protección y estandarizarse procesos mediante sistemas convencionales²⁸⁰. A partir de finales del siglo XIX las marcas han sido conceptualizadas como propiedad, mayormente por la jurisprudencia basada en los derechos en exclusiva que se otorgan²⁸¹.

La protección de las marcas, como muchos otros derechos de propiedad industrial, cobró alcance internacional mediante el CUP. Dicho Convenio no establece

²⁸⁰ Para un análisis de conjunto de la evolución de la reglamentación internacional de las marcas, véase WINNER, Ellen, DENBERG, Aaron W., *International Treaties with Commentary*, Oceana Publications Inc., Nueva York, 2004, pp. 3-8.

²⁸¹ BENTLY, Lionel, "From communication to thing: historical aspects of the conceptualization of trademarks as property", en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 3-41.

directamente una definición ni el contenido del derecho a una marca, pues dispone en el Art. 6 que la ley nacional de cada Estado determinará las condiciones de depósito y registro de marcas. El propósito del Convenio es establecer unas normas comunes sobre los diferentes derechos de propiedad intelectual, y con relación a las marcas contiene disposiciones en cuanto a marcas notoriamente conocidas (Art. 6*bis*), escudos y emblemas nacionales y de organizaciones internacionales (Art. 6*ter*), transferencia de marcas (Art. 6*quater*), marcas de servicios (Art. 6*sexies*) y marcas registradas por el agente sin su autorización (Art. 6*septies*).

El registro de una marca en un Estado contratante del CUP se considera independiente conforme al Art. 6, pues por un lado no puede ser rechazada ni invalidada por no haberse presentado, registrado o renovado en el país de origen²⁸² y, por el otro, la caducidad o anulación del registro en un Estado no afecta los registros en los otros Estados. Una vez una marca es registrada en su país de origen, “será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión” salvo que afecten derechos adquiridos por terceros en el país donde se pretenden registrar, no tengan carácter distintivo o sean contrarias a la moral o al orden público, además de lo que resulte de la aplicación del Art. 10*bis* sobre competencia desleal antes referido²⁸³. Para lo anterior, se deberán tomar en cuenta la totalidad de las circunstancias, pero no se podrá beneficiar quien no haya registrado, en primer lugar, la marca en el lugar de origen, según dispone el mismo Art. 6*quinquies*. El Art. 7*bis* admite las marcas colectivas, que no serán denegadas sólo porque la asociación que solicita su registro no tenga un establecimiento que ofrezca el producto. El Art. 9, por su lado, establece el deber de incautar la mercancía que se pretenda introducir a un estado miembro en violación a las disposiciones del tratado.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas²⁸⁴, adoptado en el marco de la OMPI, del cual 53²⁸⁵ Estados son miembros, contiene normas más bien procesales para

²⁸²El Art. 6*quinquies* A(2) del CUP define país de origen como “...país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión”.

²⁸³Art. 6*quinquies* B del CUP.

²⁸⁴Tratado sobre el Derecho de Marcas del 27 de octubre de 1994, *UNTS* I-35236.

²⁸⁵Al 15 de agosto de 2015.

uniformar y facilitar el registro de marcas en sistemas nacionales e internacionales. Contiene disposiciones que dividen las etapas en tres: solicitud²⁸⁶, cambios²⁸⁷ y duración y renovación²⁸⁸. En términos sustantivos, el Art. 15 establece la obligación de cumplir con el CUP, lo cual se hace extensivo a las marcas de servicio en virtud del Art. 16. No obstante su relativa reciente entrada en vigor, los avances tecnológicos que afectan los procesos administrativos de presentación y los tipos de marcas que pueden ser protegidos llevaron a la conclusión del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas²⁸⁹. Este Tratado, según su Art. 2, se aplica tanto a las marcas de productos como a las de servicios, aunque no a las marcas colectivas, de certificación o de garantía. Aunque no requiere la protección de las marcas no tradicionales (los hologramas, las marcas animadas, de color y de posición, y las marcas que consistan en signos no visibles), el Tratado dispone los requisitos para la tramitación de solicitudes y la visualización de registros²⁹⁰. En síntesis, el Tratado de Singapur da total libertad a las oficinas para elegir la forma de comunicación y transmisión, aunque mantiene el carácter unificado sobre el contenido de la solicitud, así como también incluye disposiciones relativas a la inscripción de licencias (artículos 17 al 20) y medidas de subsanación (Art. 14)²⁹¹. Finalmente, también dispone, en el Art. 15, la obligación de cumplir con el CUP.

El ADPIC establece obligaciones con relación a las marcas referentes al objeto de protección, los derechos conferidos, las excepciones, duración de la protección, requisitos de uso, licencias y cesiones. Las Partes contratantes están obligadas a adoptar como mínimo las protecciones dispuestas, aunque en este renglón, por los desarrollos en la OMPI y el sistema de registro que explicaremos, ya existía una relativa uniformidad en las jurisdicciones nacionales. Es importante recordar que en

²⁸⁶ Contenido de la solicitud (Art. 3), representación (Art. 4), fecha de presentación (Art. 5), registro único de productos y/o servicios pertenecientes a varias clases (Art. 6), clasificación de productos o servicios (Art. 9).

²⁸⁷ Nombres o direcciones (Art. 10), titularidad (Art. 12), correcciones (Art. 12).

²⁸⁸ Art. 13 del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

²⁸⁹ Adoptado el 28 de marzo de 2006, en vigor desde el 16 de marzo de 2009, *UNTS I-46901*.

²⁹⁰ HÖPPERGER, Marcus, “Marcas no tradicionales: Entra en vigor el Tratado de Singapur”, *Revista de la OMPI*, Núm. 1/2009, disponible en http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html, última consulta el 15 de septiembre de 2015. Al 15 de septiembre de 2015 tenía 38 partes contratantes.

²⁹¹ Véase “El nuevo Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas - ¿En qué consisten los cambios?”, *Revista de la OMPI*, Núm. 3/2006, disponible en http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html, última consulta el 15 de septiembre de 2015.

virtud del Art. 2.1 del ADPIC, los miembros están obligados a cumplir con los artículos 1 a 12 y el 19 del CUP, por lo que en ese sentido corresponde la aplicación de éstos aunque la disposición no esté incluida en el ADPIC e incluso si las partes no son parte del CUP, como lo determinó el Órgano de Apelación en el caso sobre *Havana Club* al establecer que la incorporación del CUP tenía el efecto de que los nombres comerciales estaban incluidos en el ADPIC, pues ese era el significado lógico de la incorporación del Art. 8 CUP²⁹².

El Art. 15.1 del ADPIC dispone que podrán constituir marcas signos capaces de *distinguir* bienes o servicios de *una* empresa de los de *otra*, y podrán registrarse las palabras, nombres, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, requiriéndose que sean distinguibles, por lo que se podrá requerir que tengan carácter distintivo. Aunque el uso puede establecerse como requisito, se debe permitir que se solicite una marca que no esté en uso y se otorgue el plazo de tres años para que se requiera el uso. En cuanto al disfrute del derecho, los artículos 17 y 18 establecen que el término mínimo de duración del registro debe ser de siete años y que se podrá anular por su desuso durante tres años, a menos que se demuestren razones válidas que obstaculizaron su uso.

Con relación a las indicaciones geográficas, las marcas y los derechos conferidos a los titulares pueden ser una fuente de conflicto, ya sea porque una indicación geográfica se enfrenta a una marca que contiene un nombre geográfico o porque ha sido protegida mediante una marca colectiva o de garantía y en un momento dado sea necesario evaluar cuál prevalece. Las legislaciones nacionales o los tratados con disposiciones específicas sobre indicaciones geográficas en ocasiones establecen reglas para resolver posibles conflictos cuando las indicaciones geográficas son objeto de reglamentación *sui generis*, pero en otras ocasiones será una determinación caso a caso, en la que se aplique la regla del primero en tiempo, primero en derecho o *first in time, first in right rule*.

Respecto a la protección que se debe garantizar con relación a las marcas, el Art. 16 del ADPIC establece que se le otorgará al titular de la marca el derecho

²⁹² *Estados Unidos- Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/ DS176. EVANS, Gail E., "Substantive trademark law ...", *loc. cit.*, pp. 185-186.

exclusivo de impedir que usen un signo idéntico o similar que dé lugar a probabilidad de confusión con relación al signo registrado. Si la marca es idéntica, se presumirá la probabilidad de confusión. La garantía de lo anterior será sin menoscabar derechos preexistentes ni impedirá el reconocimiento de derechos basados en el uso. También establece el referido artículo la aplicación del Art. 6bis del CUP con relación a las marcas notoriamente conocidas a los servicios y las marcas de productos que no sean similares. Ante los derechos de las marcas mencionados, el Art. 17 establece que los Miembros podrán establecer excepciones limitadas si se tienen en cuenta los *intereses legítimos del titular de la marca y de terceros*. Como se apreciará, la facultad que confiere el Art. 17 para establecer excepciones ha permitido la flexibilidad o el espacio necesario para justificar las normas que permiten la invalidación de marcas contrarias a indicaciones geográficas. Esta flexibilidad cobra mucha importancia, además, ante la opinión de algunos de que los derechos de los titulares de las marcas, al catalogarse la marca como propiedad, se han expandido mucho más allá de la protección inicialmente vinculada a la prevención del fraude y protección de los consumidores²⁹³.

A pesar de que las disposiciones del ADPIC han requerido que los Estados miembros enmienden su legislación sobre marcas de acuerdo a lo establecido, se señala que las acciones incoadas en varias jurisdicciones sobre violaciones de una marca apuntan a que la implementación del ADPIC no ha conllevado la certeza esperada en cuanto a las legislaciones aplicables y resultados de las acciones judiciales²⁹⁴.

B. Sistema de Madrid para el registro de marcas

El Sistema de Madrid para el registro de marcas tiene una trascendencia muy importante en términos de su alcance y aceptación: con una sola solicitud se puede obtener la protección de una marca en noventa y cinco Estados y ya cuenta con 1,250,000 registros de marcas. Resulta de interés a los efectos del presente estudio por dos razones principales. La primera es que para las jurisdicciones en las que las indicaciones geográficas son registradas como marcas, una solicitud al amparo del Sistema de Madrid viabiliza la protección en potencialmente noventa y cinco Estados,

²⁹³ BENTLY, Lionel, "From communication to ...", *loc. cit.*, pp. 3-41.

²⁹⁴ EVANS, Gail E., "Substantive trademark law ...", *loc. cit.*, pp. 177-203.

a menos que la rechacen algunas jurisdicciones de manera individual. Lo contrario también se aplica: indicaciones geográficas indebidamente apropiadas mediante un registro de marca pueden obtener validez en un sinnúmero de jurisdicciones y la defensa en cada una de ellas puede ser costosa e incierta. La segunda razón es porque realmente es un sistema de registro internacional que cuenta con la participación de muchos Estados y el proceso debe ser un punto de referencia para cualquier registro multilateral de indicaciones geográficas a esa escala.

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 (Arreglo de Madrid)²⁹⁵, crea la Unión para el registro internacional de marcas que permite que los nacionales de cada Estado contratante puedan obtener en los demás países parte del Arreglo la protección de las marcas registradas en el país de origen. Lo anterior se consigue mediante el depósito de las solicitudes en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual establecida en el Convenio, a través de la administración del país de origen.²⁹⁶ Por lo tanto, en virtud de la solicitud de registro que realiza la administración del país de origen, se extiende la protección de la marca a otros países parte, agilizando los trámites y abaratando los costos de registros individuales, a la vez que se fomenta la actividad económica en las jurisdicciones donde se registran las marcas mediante este mecanismo.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas²⁹⁷, está disponible, al igual que el Arreglo, para cualquier parte que sea miembro del CUP, pero también para organizaciones internacionales que cumplan con ciertos requisitos. El Protocolo incluye elementos en cierta medida más atractivos para su adhesión, como el establecimiento por cada país de una tasa que no podrá exceder el monto nacional establecido por el registro, a diferencia de

²⁹⁵ Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 (Arreglo de Madrid), revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wáshington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, UNTS I-8470. Para una explicación sobre el registro internacional y las perspectivas del ingreso en el sistema de Madrid de la Unión Europea por decisión del Consejo de 27 de octubre de 2003, véase GÓMEZ SEGADÉ, José A., “Notas sobre el registro internacional de marcas”, en *Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y el Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 255-568.

²⁹⁶ Art. 1, párrafo 2.

²⁹⁷ Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. Entró en vigor el 1 de diciembre de 1994 y comenzó a aplicarse el 1 de abril de 1995.

una tasa única por país. Además, a diferencia del Arreglo, que dispone que la solicitud internacional sólo puede basarse en un registro nacional, permite la posibilidad de que se base en *la solicitud* de registro de marcas. Otro de los aspectos del Arreglo de Madrid que dificulta el proceso de registro y por tanto constituía un obstáculo para la adhesión al Sistema era el del plazo otorgado a las administraciones nacionales para la realización del examen (12 meses). El Protocolo amplía este plazo a 18 meses, lo cual facilita la labor de las Oficinas Nacionales, especialmente a aquellas cuya legislación prevé la realización de un examen de fondo de las solicitudes de registro de marca. Adicionalmente, el Protocolo prevé la posibilidad de que el término de 18 meses sea extendido a 5 años en el evento en que se presente oposición. El espacio a este proceso de evaluación por las administraciones de los países miembros es fundamental en términos de la credibilidad y grado de aceptación del sistema y opinamos que cualquier registro internacional sobre indicaciones geográficas también debe proveer una oportunidad similar de evaluación o de lo contrario no gozará de aceptación generalizada²⁹⁸.

Consecuentemente, una solicitud internacional puede registrarse sólo por el Arreglo, sólo por el Protocolo, o por ambos, dependiendo de cuál sean miembros las partes. Entre las partes del Arreglo de Madrid se utiliza un sistema único de clasificación de productos y servicios, en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957²⁹⁹, que consiste, según el segundo párrafo del Art. 1 en: “i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario; ii) una lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio”.

²⁹⁸ “Marcas: Año excepcional para el Sistema de Madrid, Revista de la OMPI”, Núm. 2/2005, última visita 2 de febrero de 2015 en http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0001.html. Resulta oportuno mencionar que los EE.UU. se adhirieron en el 2003 al Protocolo, mientras que los países que constituyen la Unión Europea se adhirieron en el 2004, aumentando los registros y el uso del Arreglo, según modificado por el Protocolo, considerablemente. Al 15 de agosto de 2015 el Protocolo tenía 95 Miembros.

²⁹⁹ Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-8008. A abril de 2015, 84 países eran parte de este acuerdo y 65 países no parte utilizan la clasificación, incluyendo varias organizaciones internacionales. Fuente: http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html, consultada el 15 de agosto de 2015. Sin embargo, del Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985, *UNTS* I-31731, son parte sólo 32 Estados al 15 de agosto de 2015.

La regulación internacional de las marcas provee importantes protecciones para la viabilidad, a través de fronteras, del ejercicio de derechos territoriales. Esto se logra mediante el establecimiento de contenidos sustantivos mínimos de protección a ser establecidos nacionalmente, así como la garantía de que los nacionales de los Estados parte tendrán acceso a los registros de los Estados parte para sus marcas. Otro elemento importante para la efectividad de la protección es el vehículo de un registro único que pueda estar destinado a más de un Estado, facilitando la protección en vista del carácter registral del derecho, así como el uso extendido de una clasificación única, que viabiliza en realidad una homologación de derechos obtenidos en otras jurisdicciones. Sin embargo, a pesar de la estabilidad de la que gozan sus normas, las facilidades procesales para su registro en otros Estados y que muchas jurisdicciones utilizan sus mecanismos para proteger las indicaciones geográficas, no surge que provee alternativas para un acercamiento común a los aspectos relacionados al examen del vínculo entre la calidad y el origen del producto inherente a la definición de las indicaciones geográficas, asunto que se deja el arbitrio de cada Estado.

III. Tutela de las indicaciones geográficas en el ámbito internacional

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN EN LOS TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI Y EN EL ADPIC

El tratamiento del origen geográfico de los productos trascendió del ámbito estatal a uno multilateral en el CUP, aunque con las limitaciones ya discutidas sobre la falta de definición del concepto. Como se explicó, la definición del concepto protegido jurídicamente ha variado en el ámbito multilateral en función de los acuerdos que se han adoptado, desde una perspectiva de protección del consumidor contra indicaciones engañosas ligada a la competencia desleal, a una estructura que protege al productor y la reputación del vínculo del lugar con las cualidades del producto, conforme a la concepción naturalista, al punto que se prohíbe su uso con relación a algunos productos aunque se indique el verdadero origen del producto. No sólo el concepto, sino que también la protección en efecto acordada ha variado en los diferentes acuerdos. En el ADPIC se plasmó un concepto preciso aunque difuso, que deriva obligaciones concretas para las partes, con suficientes excepciones como para crear confusión en torno al ejercicio de la protección.

En el contexto de las indicaciones geográficas y el GATT, es importante tener en cuenta que el Art. IX(6) establece la obligación de colaborar para impedir el uso en marcas comerciales de nombres de origen regionales o geográficos distintivos que puedan inducir a error sobre el verdadero origen de un producto³⁰⁰. Sin embargo, en el *Asunto Japón-Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados*, en el cual las Comunidades Europeas argumentaron que los vinos y bebidas alcohólicas importados en el Japón no eran objeto de una protección suficiente en lo relativo a las marcas de origen, el Grupo Especial aplicó restrictivamente la disposición y concluyó que no había podido constatar el incumplimiento de Japón con el Art. IX(6), ya que las etiquetas de las botellas de las bebidas alcohólicas fabricadas en el Japón indicaban el origen japonés de éstas³⁰¹. Ya que el asunto es previo a la entrada en vigor del ADPIC y de sus disposiciones sobre indicaciones geográficas, opinamos que lo dispuesto en el Art. 23 respecto a la prohibición de usar indicaciones que induzcan a error sobre el origen, incluso si se indica el verdadero origen, obligaría a que al aplicarse el Art. IX(6) se llegue a un resultado diferente con relación a la práctica de Japón descrita en el caso.

Hasta ahora se ha abordado la evolución del concepto de las indicaciones geográficas, aunque en los instrumentos internacionales a los que nos referimos también han variado las disposiciones sobre el alcance, las herramientas y la facultad para reclamar la protección a las autoridades estatales. El conjunto de esos factores es el que define la tutela real. A manera de resumen, se presentan las disposiciones que

³⁰⁰ Véase GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement ...*, op. cit., p. 5, párr. 1.06. El Art. IX(6) del GATT dispone:

6. Las partes contratantes colaborarán entre sí para impedir el uso de las marcas comerciales de manera que tienda a *inducir a error con respecto al verdadero origen de un producto, en detrimento de los nombres de origen regionales o geográficos distintivos de los productos del territorio de una parte contratante, protegidos por su legislación*. Cada parte contratante prestará completa y benévola consideración a las peticiones o representaciones que pueda formular otra parte contratante con respecto a la aplicación del compromiso enunciado en la precedente cláusula a los nombres de los productos que ésta haya comunicado a la primera parte contratante. (Énfasis nuestro).

³⁰¹ *Japón-Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados*, Informe adoptado el 10 de noviembre de 1987, documento L/6216, BISD 34S/83, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/87beverg.pdf, consultado el 1 de julio de 2015. En el párrafo 5.15 del Informe se indicó que de las pruebas no se había podido constatar que el uso de nombres en otros idiomas en las etiquetas, como whisky, brandy, Riesling, Semillon, etc., hubiera efectivamente redundado en detrimento de ‘los nombres de origen regionales o geográficos distintivos de los productos’ producidos en la CEE y protegidos por la legislación de ésta.

precisan el ámbito de protección de las indicaciones geográficas en los acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual administrados por la OMPI y el ADPIC³⁰².

Acuerdo	Objeto	Alcance	Herramientas	Legitimación
CUP ³⁰³ (Art. 10)	Protege contra uso de indicaciones de procedencia falsas del producto o de la identidad del productor, fabricante o comerciante. Incluye indicaciones directas e indirectas. (Art. 10.1) Con relación a la competencia desleal, se prohíbe: crear confusión, aseveraciones falsas e indicaciones cuyo empleo pueda inducir a error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, entre otras. (Art. 10bis)	Proveer recursos legales para reprimir su falso uso. (Art. 10ter)	Sanciones administrativas; embargo al importar si esta admitido en el ordenamiento; si no, remedios utilizados en casos semejantes con relación a nacionales. (Art. 9)	A solicitud del ministerio público o parte interesada, ya sea persona física, moral, productor, fabricante o comerciante establecido en la localidad falsamente indicada como de procedencia o donde se emplea la indicación falsa de procedencia. (Art. 10.2). Garantía a los nacionales de los firmantes. (Art. 10ter(1))
AMIP (Art. 1)	Protege del uso de indicaciones de procedencia falsas o engañosas. (Art. 1) No incluye denominaciones que sean genéricas, según determinado por las autoridades judiciales de los Estados. (Art. 4). Tampoco impide vocablos deslocalizadores. (Art. 3)	Prohibición de importar productos, uso en la venta, exposición u oferta de las indicaciones susceptibles de equivocar al público mediante insignias, anuncios, facturas, entre otras comunicaciones comerciales. (Art. 3bis)	Sanciones administrativas; embargo al importar o en el lugar donde se coloque la procedencia falsa, si está admitido en el ordenamiento. De no estarlo el embargo será reemplazado por la prohibición de importar. Si no, remedios utilizados en casos semejantes con relación a nacionales o sanciones provistas en leyes sobre marcas o nombres comerciales. (Art. 1)	A solicitud del ministerio público o parte interesada. El embargo lo realizarán las administraciones de aduana. (Art. 2)
ALDO ³⁰⁴ (Art. 2)	Provee para el registro de denominaciones de origen. Conforme a los cambios del Acta de Ginebra en mayo de 2015 antes discutidos, la nueva versión también permitiría el registro de indicaciones geográficas, además de las denominaciones de origen. (Art. 2)	Una vez registrada una denominación de origen, conforme a los Arts. 5-8, se notifica a los demás miembros, quienes tienen un año para notificar si no pueden ofrecer protección. La protección dispuesta de impedir el uso de la indicación geográfica o	La protección ofrecida por el registro internacional permite la realización de acciones civiles y penales, según la legislación nacional. La obligación de proteger es a tenor con el propio sistema y práctica jurídica, pero de conformidad con	Cualquier organismo público o interesado, que sea persona física o jurídica, pública o privada, conforme a los sistemas y prácticas jurídicas, podrán entablar acciones legales destinadas a garantizar la protección de las

³⁰² Escogimos el formato de tabla para representar las similitudes y diferencias de la protección en los diferentes instrumentos por entender que facilita su comparación. Para un análisis histórico detallado de los cambios de en las primeras revisiones del CUP, AMIP y ALDO, véase FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *La protección internacional...*, op. cit., pp. 84-171.

³⁰³ Discutimos el CUP según enmendado hasta ahora, haciendo la salvedad que los términos específicos que le apliquen a cada Estado dependerá de si ha ratificado las revisiones que ha tenido.

³⁰⁴ La discusión incluye los cambios del Acta de Ginebra de mayo de 2015.

Acuerdo	Objeto	Alcance	Herramientas	Legitimación
	Prohibición de toda usurpación o imitación, aunque el verdadero origen esté indicado o si está acompañada por vocablos deslocalizadores. (Art. 3)	las denominaciones de origen o prácticas que puedan a inducir a error sobre su origen distingue entre: (1) productos del mismo género- impedir si no es originario del lugar indicado; (2) productos de género diferentes al que le aplica la protección- se impedirá si se puede inducir a pensar que existe un vínculo, dañar los intereses de los beneficiarios, menoscabar o diluir de manera desleal la reputación o suponer aprovechamiento. La protección aplica en el caso de imitaciones y aunque se utilicen vocablos deslocalizadores. Las Partes denegarán o invalidarán, de oficio si su legislación lo permite, el registro de una marca posterior si puede dar lugar a alguna de las situaciones indicadas. (Art. 11) Las indicaciones o denominaciones registradas no podrán adquirir carácter de genérico en los Estados parte. (Art. 12) Con relación a las marcas se dispone que el registro no irá en detrimento de una marca cuyo registro se haya hecho o solicitado de buena fe con anterioridad, y que en caso de que la legislación permita el registro de la indicación o denominación a pesar de la marca, no se limitarán los derechos conferidos por ésta. También se establecen excepciones con relación a nombres, variedades vegetales y animales. (Art. 13) ³⁰⁵	las disposiciones del Acuerdo. (Art. 9) Cada parte puede elegir el tipo de legislación. (Art. 10) Se proveerán medidas legales de subsanación efectivas en relación con la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas. (Art. 14)	denominaciones e indicaciones geográficas. (Art. 14)

³⁰⁵ Anteriormente se disponía, en el Art. 5.6, que si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, la Administración competente de dicho país tenía la facultad de concederles un plazo de no más de dos años para poner fin a la utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional

Acuerdo	Objeto	Alcance	Herramientas	Legitimación
ADPIC (Arts. 22-24)	Identifica al producto como originario de un lugar cuando la calidad, prestigio u otra característica pueda ser atribuida a ese origen. (Art. 22.1) Prohíbe que la designación o presentación de un producto indique o sugiera que el producto de que se trata proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca a error en cuanto al origen geográfico del producto o cualquier otro uso que sea un acto de competencia desleal en el sentido del Art. 10 <i>bis</i> del CUP. (Art. 22.2) También será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio. (Art. 22.4)	Denegar o invalidar el registro, a petición de parte o de oficio si la legislación lo permite, de una marca que incluya productos no originarios de ese territorio o induzca a error en cuanto al verdadero lugar. (Art. 22.3) Incluye a las homónimas si inducen a error. (Art. 22.4) En cuanto a los vinos y bebidas espirituosas, también se prohíbe el uso de indicaciones que no sean las del producto aunque no induzcan a error y se excluye el uso de frases deslocalizadoras, lo cual incluye la denegación o invalidación de marcas que no tengan ese origen. (Art. 23.1-2) Además, en el caso de vinos y las indicaciones homónimas, cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. (Art. 23.3) Excepciones: indicaciones que se usaron de manera continua por lo menos 10 años antes del 15 de abril de 1994 o de buena fe previo a esa fecha (Art. 24.4); indicaciones registradas como marcas usadas de buena fe, previo a la aplicación del ADPIC en ese momento o su registro como indicación en el lugar que indica (Art. 24.5); indicaciones que se ha convertido en genéricas (Art.24.6); indicaciones que hayan	Parte III del ADPIC, Arts. 41-60. Brindar trato igual y de conformidad a la cláusula de la NMF. Deben incluir recursos ágiles para prevenir y disuadir infracciones, que se apliquen de forma que eviten la creación de obstáculos al comercio legítimo. Los procedimientos deben ser justos y equitativos y con derecho a revisión judicial. Todo descansa en los medios legales interpuestos por los Estados, para denegar o invalidar el registro de una marca que se utilice en contravención del tratado.	El Estado, de oficio, o a petición de parte interesada.

dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año. La redacción del Acta de Ginebra abre la puerta a la coexistencia, salvaguardando derechos previos.

Acuerdo	Objeto	Alcance	Herramientas	Legitimación
		dejado de estar protegidas en el lugar de origen (Art. 24.9). Se requiere que cualquier solicitud fundamentada en el uso lesivo de una indicación se presente dentro de 5 años. (Art. 24.7)		

Del examen de la regulación internacional multilateral referente a las indicaciones geográficas surgen varios aspectos importantes: (1) la protección en efecto acordada es contra uso falso o engañoso, excepto en el caso de los vinos y bebidas espirituosas que se prohíbe³⁰⁶ el uso falso aunque no sea engañoso, y actos de competencia desleal (el Art. 10*bis* del CUP está incorporado en el ADPIC); (2) las herramientas acordadas para hacer efectiva la protección acordada son mayormente las sanciones dispuestas en el ordenamiento de cada país, salvo en el AMIP que se dispone específicamente el embargo, aunque en ausencia de disposiciones específicas para indicaciones geográficas se utilizarán las vías de protección de otros derechos de propiedad intelectual ya establecidos en el ordenamiento; (3) la legitimación en general la pueden tener las administraciones, titulares y partes interesadas; (4) el ALDO es el único que dispone un procedimiento de registro, que provee una oportunidad para evaluar las indicaciones a nivel nacional y tiene un efecto concreto con relación a las indicaciones registradas; (5) parece suponerse una reglamentación de las indicaciones geográficas independiente de las marcas, aunque no excluye que se reglamente a través de las marcas, y (6) en el ALDO y el ADPIC se prevén conflictos entre derechos sobre marcas e indicaciones geográficas y en términos generales se determina que se eliminarán las marcas engañosas o falsas registradas de mala fe (si el registro es de buena fe, se abre la puerta a una coexistencia expresa en la revisión del Acta de Ginebra del ALDO), frente a las cuales prevalece la indicación geográfica.

En resumen, la protección de las indicaciones geográficas acordada en los referidos acuerdos puede efectuarse mediante el registro de marcas colectivas o de

³⁰⁶ La protección más elevada para los vinos y bebidas espirituosas ha sido percibida como discriminatoria por muchos países que se beneficiarían de la posibilidad de proteger otros productos, pues como regla general son productos en los que los países desarrollados mantienen intereses económicos. GERVAIS, Daniel, "Traditional Knowledge: Are We Closer to the Answer(s)? The Potential Role of Geographical Indications", *ILSA J. Int'l & Comp. L.*, Vol. 15, 2009, pp. 551-567, p. 563.

certificación, protección *sui generis*, reglas de competencia desleal y protección administrativa³⁰⁷. En la mayoría de los ordenamientos, la protección marcaría está establecida hace mucho tiempo, mientras que los derechos sobre las indicaciones geográficas son de reciente creación y producto del desarrollo a nivel internacional y su posterior incorporación interna. La protección de las indicaciones geográficas en el ámbito internacional descrita lleva a cuestionar cuáles deben ser los elementos esenciales de protección de indicaciones geográficas en las jurisdicciones internas³⁰⁸. Tales elementos de protección, en primer lugar, pueden ser pasivos o sin registro, meramente admitiendo que una parte interesada pueda impedir el uso de indicaciones geográficas engañosas, contrarias al Art. 10*bis* del CUP o que no sean verdad con relación a vinos y bebidas espirituosas. Respecto a la protección mediante registro, se distinguen los criterios para determinar qué productos se pueden registrar y los nombres que no se pueden registrar (usualmente los genéricos). También en cuanto al registro se distingue entre quién puede registrar, la autoridad responsable por el registro, el derecho a oponerse, el registro de indicaciones geográficas extranjeras y el efecto del registro, que regularmente se hace efectivo a la fecha de la solicitud.

2. CONFLICTOS Y EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

A. Introducción

El Art. 24 del ADPIC sobre negociaciones futuras y excepciones refleja el compromiso alcanzado con relación a las diferencias entre los participantes en la mesa de negociaciones, en especial las preocupaciones sobre los derechos ya adquiridos al momento de entrar en vigor el ADPIC referentes a o reñidos con las indicaciones geográficas ('pecados pasados') y sobre el establecimiento de un registro multilateral³⁰⁹. Además de las cuestiones relativas a los derechos de terceros y el posible registro multilateral, asoman dos asuntos importantes cuya respuesta no surge palmariamente del ADPIC³¹⁰.

³⁰⁷ Vid. JOKUTI, Andras, "Where is the what ...", *op. cit.*, p. 120.

³⁰⁸ Ver comparación de estos elementos que establece O'CONNOR con relación a diferentes legislaciones. Mencionamos los criterios como una guía de los elementos a ser considerados en los próximos capítulos. O'CONNOR, Bernard, *The law of Geographical Indications*, Cameron May, Londres, 2004, pp. 74 a 94.

³⁰⁹ GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement ...*, *op. cit.*, p. 313, párr. 2.207.

³¹⁰ La profesora KUR indica que las dos preguntas que discutiremos resumen los asuntos pendientes sobre indicaciones geográficas entre EE.UU. y la Unión Europea. KUR, Annette, "Quibbling Siblings-Comments ...", *op. cit.*, p. 1319.

En primer lugar, la cuestión de si la tutela de las indicaciones geográficas acordada en el Art. 22.2 del ADPIC, aparte del caso de los vinos y las bebidas espirituosas, debe ir más allá de la protección general contra el uso engañoso provisto por la regulación contra la competencia desleal. Sobre esto existe una divergencia entre los sistemas de protección adoptados, en especial el sistema europeo, que cree en y tiene un sistema de reglamentación específico para las indicaciones geográficas de ciertos productos, y el estadounidense, donde se protegen mayormente a través de la reglamentación de marcas y competencia desleal. Sin embargo, cuando existen motivaciones económicas suficientes, la tendencia es a establecer un régimen autónomo de reconocimiento gubernamental de origen, como ocurre en los EE.UU. con relación a la industria vitivinícola, que incorpora una reglamentación que va más allá de la protección contra la competencia desleal. Como sabemos, nada impide que los Estados puedan conceder una protección mayor a la acordada en el ADPIC. Pero si en efecto la protección acordada es la general contra la competencia desleal, se plantea el cumplimiento de los sistemas minimalistas con las obligaciones contraídas.

En segundo lugar, con relación a los conflictos entre marcas registradas e indicaciones geográficas subsiguientes, cabe preguntarse el efecto de la interacción entre las disposiciones sobre la cancelación de marcas falsas que induzcan a error y la excepción al derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir signos similares fundamentada en el uso justo de un término descriptivo, según contemplado en el Art. 17³¹¹ del ADPIC. Referente a este punto, aunque la contestación simple es que, en efecto, se deriva un derecho de coexistencia, pues el derecho exclusivo que implica una marca registrada no debe impedir el uso bona fide del nombre del lugar donde se origina un producto, no quedan claros los criterios que deben ser parte del análisis.

Las cuestiones señaladas demuestran que, a pesar de que el ADPIC es aplicable a la mayoría de los Estados, no existen respuestas comunes o generalizadas a las controversias que pueden surgir en torno a las indicaciones geográficas. Como ejemplo de eso podemos mencionar la controversia entre Anheuser-Busch Inc. (ABI)

³¹¹ El Art. 17 del ADPIC dispone: “Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”.

y Budejovický Budvar Národní Podnik (Budweiser Budvar) por el nombre *Budweiser*, (que identifica a una de las cervezas más vendidas del mundo y a la vez a una cervecería que proviene de un lugar cuyo origen se traduce con el mismo nombre) y el uso de la marca *Bud*, que ha abarcado alrededor de 40 países que han decidido al amparo de tratados bilaterales, multilaterales o leyes internas, y que en ocasiones han permitido el uso concurrente³¹², como en el caso del Reino Unido. Considerando que la mayoría de esos países son miembros de la OMC, por lo que están amparados por las normas del ADPIC y los tratados de la OMPI adoptados por referencia, en teoría la resolución de un conflicto como este debería reflejar mayor uniformidad. Sin embargo, el estudio de este tipo de controversia requiere que se consideren como factores relevantes la fecha de protección de las indicaciones geográficas y de entrada en vigor de acuerdos, fechas de registro de marca y de su uso en la comercialización de los productos, el cumplimiento con las disposiciones contractuales, además de las normas aplicables para resolver conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas. Todos los factores mencionados inciden en el resultado final de la resolución del conflicto y en la protección realmente concedida.

B. *Conflictos con marcas*

Las marcas y las indicaciones geográficas, como se sabe, son signos distintivos que identifican el origen, empresarial o geográfico, de productos. El ejercicio de los derechos sobre una u otra potencialmente puede generar conflictos, pues son ámbitos de protección que se entrecruzan aunque no necesariamente responden a las mismas reglas o intereses. Ya que las indicaciones geográficas han comenzado a reglamentarse de manera específica con posterioridad a las marcas, es común encontrar en sus sistemas de protección reglas sobre cómo manejar los conflictos con las marcas, como surge de los reglamentos europeos sobre indicaciones geográficas que se examinarán en el próximo capítulo. La falta de reglas para hacer frente a los conflictos puede resultar en el otorgamiento de derechos contradictorios, como ha ocurrido en la jurisdicción estadounidense con relación a la interacción entre la reglamentación de los vinos y las marcas.

³¹² En este contexto, se entiende que el uso concurrente se refiere al régimen legal bajo el cual una indicación geográfica y una marca pueden coexistir o usarse concurrentemente hasta cierto punto aunque el uso de uno o de ambos pueda de otra manera infringir los derechos del otro. *Vid.* EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...?” *op. cit.*, p. 599.

En la referida disputa presentada contra las Comunidades Europeas por el ya derogado Reglamento 2081/92 sobre las medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios³¹³, quedó evidenciado, a través de las reclamaciones, el conflicto entre las marcas y las indicaciones geográficas, la respuesta de las disposiciones del ADPIC y las interrogantes sobre la coexistencia y la “regla del primero en tiempo, primero en derecho”. Los EE.UU. y Australia argumentaron que el reglamento comunitario sobre indicaciones de origen violaba el derecho exclusivo del titular de las marcas establecido en el Art. 16.1, pues tenía el efecto de no garantizar que el dueño de una marca impida el uso de una indicación geográfica que cause confusión con relación a la marca. También argumentaron que era contradictorio con el Art. 24.5 al no proveer protección suficiente a marcas preexistentes que fuesen similares o iguales a la indicación geográfica. El Grupo Especial no consideró que el sistema europeo fuese incompatible con las obligaciones del ADPIC, pues aunque permite el registro de una indicación geográfica a pesar de estar en conflicto con una marca preexistente, estimó que la disposición está formulada de manera que se puede considerar una excepción limitada al amparo del Art. 17³¹⁴ que permite excepciones siempre que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Al respecto, aunque el Grupo Especial entendió que el ADPIC no permite la coexistencia incondicional, consideró que en este caso la excepción es limitada pues el uso exclusivo del titular de la marca sólo se ve limitado frente al productor con derecho a usar la indicación geográfica y no frente a otros. También determinó que el párrafo 5 del Art. 24³¹⁵ constituye una excepción a los derechos con relación a las indicaciones geográficas, pero no con relación a las marcas de fábrica o comercio.

³¹³ *Comunidades Europeas*- WT/DS174 discutido con relación al principio de trato nacional, ante.

³¹⁴ Ver cita del Art. 17, ante.

³¹⁵ El Art. 25.5 del ADPIC dispone:

...5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. ...

Precisamente es en el quinto párrafo del Art. 24 donde se establece la regla para atender el potencial conflicto entre marcas e indicaciones geográficas en el ADPIC que, en conjunto con el derecho casi exclusivo conferido a los titulares de las marcas en el Art. 16, permite concluir que como excepción al derecho que se supone se garantice a las indicaciones geográficas, prevalecerían las marcas registradas, solicitadas o usadas de buena fe previamente a la protección de la indicación geográfica en cuestión, pues se especifica que las medidas adoptadas por los Estados no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca o el derecho a usarla por el sólo motivo de ser idéntica o similar a una indicación geográfica. En ese sentido, el nivel de protección del ADPIC tiene dos regímenes diferentes: (1) los artículos 22 y 23 prevén la protección *hacia el futuro*, con las diferencias explicadas dependiendo de si se trata de vinos y bebidas espirituosas, y (2) el Art. 24 contiene unas normas para su protección *hacia el pasado*, consagrando cláusulas de derechos adquiridos o ‘del abuelo’ en virtud de las cuales se admiten el uso de terceros que las hayan usado de buena fe o por el término de 10 años o coincida con la denominación habitual del término en el otro país, en un sentido consolidando usos ilegítimos de indicaciones geográficas³¹⁶.

Lo anterior contrasta con lo establecido en el Art. 5.6 del ALDO vigente, sin los cambios del Acta de Ginebra de 2015, a los efectos de que prevalece el registro de una indicación geográfica notificada y la concesión de un término para que cese el uso contrario:

Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede.

Como ya se reseñó, en la revisión del Acta de Ginebra de 2015 esta disposición se sustituyó por el Art. 13 que dispone que el registro no irá en detrimento de una marca cuyo registro se haya hecho o solicitado de buena fe con anterioridad, y que en caso

³¹⁶ CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad ...*, op. cit., p. 103.

de que la legislación permita el registro de la indicación o denominación a pesar de la marca, no se limitarán los derechos conferidos por ésta. El Acta de Ginebra ha sido firmada por 13³¹⁷ Estados y entrará en vigor tres meses después de que cinco partes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión, conforme al Art. 27. Por lo tanto, los potenciales conflictos relacionados a la versión del ALDO persisten.

Aunque el ALDO no fue incorporado al ADPIC en virtud del Art. 2, queda claro que los países parte en ambos están obligados a no reducir la protección de las indicaciones geográficas que existía inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC³¹⁸. Por lo tanto, la interpretación más lógica de la interacción de ambos tratados es que las disposiciones del ADPIC mantienen el estatus quo de los derechos existentes con relación a las indicaciones geográficas por tener el objetivo de aumentar los estándares mínimos y no derogarlos³¹⁹. Así pues, por la entrada en vigor del ADPIC no se debe entender que los miembros del ALDO no continúen obligados a aplicar las disposiciones pactadas. De lo contrario, se pondría en desventaja a los miembros del ALDO, que han acordado no aceptar términos deslocalizadores si la indicación geográfica es falsa (Art. 3), los dos años para eliminar el uso de la marca conflictiva previa (Art. 5.6), el derecho del gobierno de rehusar, de así notificarlo dentro de un año, proteger la indicación geográfica (Art. 5.3), entre otros derechos. El propio caso ante la OSD en contra de las Comunidades Europeas pone de relieve que el derecho casi exclusivo del titular de una marca sólo puede ceder frente a una excepción limitada. Además, conforme al Art. 22.3 del ADPIC, los Estados Miembros se comprometen a denegar o invalidar un registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica distinta al origen del producto si induce a error en cuanto al origen. Por lo tanto, el criterio de confusión es el llamado a aplicarse conforme al ADPIC en caso de una marca anterior y no el de falsedad.

Aunque la protección de las indicaciones geográficas del ADPIC aparenta establecer una regla de prioridad de las indicaciones geográficas sobre las marcas al prohibir que se registren o al establecer la invalidez de un registro, las excepciones

³¹⁷ Al 4 de octubre de 2015.

³¹⁸ Art. 24.3 del ADPIC.

³¹⁹ ZYLBERG, Philippe, "Geographical Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreement: A Violations of TRIPS?", U. Balt. Intell. Prop. L.J., Vol. 11, 2003, pp. 1-69, p. 39.

que se incluyen obligan a examinar, en caso de conflicto, la aplicabilidad de la ‘regla del primero en tiempo, primero en derecho’. La profesora KUR, al examinar la ‘regla del primero en tiempo, primero en derecho’ en el contexto europeo, establece unas distinciones importantes, ya mencionadas al analizar el concepto de las indicaciones geográficas, con relación a qué tipo de protección se debe conferir a las indicaciones de origen en función de la naturaleza del vínculo entre el producto y el lugar de origen que también son pertinentes con relación a su protección³²⁰. Propone examinar como complemento a la referida regla de ‘primero en tiempo, primero en derecho’ qué tipo de indicación geográfica es: (1) indicación del origen de un producto que no pueda producirse en ningún otro lugar porque resulta de condiciones únicas del lugar de origen; (2) indicación de origen que hace referencia a una cualidad específica u otras características basadas en condiciones o destrezas que no son únicas aunque sean distintivas, o (3) indicación como mera referencia al lugar de origen. Ciertamente la línea que divide dichos tipos de indicaciones no es del todo clara ni estática, ya que tanto las estrategias de comercialización como la intervención administrativa mediante reglamentación sobre la producción pueden causar un cambio de tipo de indicación o de clasificación durante el análisis. La profesora KUR propone, en el contexto internacional, un análisis diferenciador a base de los tipos de indicaciones mencionados de manera que el acercamiento en efecto esté basado en el valor informativo de las indicaciones geográficas³²¹. Con relación a las marcas, se propone que el primer tipo de indicación probablemente justifica que se impida el registro de una marca, porque el valor informativo podría perderse. La protección del segundo grupo debe poder atenderse mediante la aplicación de las reglas generales sobre competencia desleal y mala fe, por lo que un registro debería a lo sumo tener carácter informativo. Referente al tercer tipo de indicación, recomienda no hacer nada, pues estarían atendidas por normas sobre marcas descriptivas. La importancia de esta propuesta de análisis es que refleja la insuficiencia, para poder llegar a un resultado justo, de la regla general mencionada y la necesidad de diferenciar entre unas y otras indicaciones geográficas en función de la información que transmiten al momento de resolver conflictos con otros titulares de derechos.

³²⁰ KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments ...”, *op. cit.*, p. 1319.

³²¹ *Ibid.*, p. 1320.

El análisis de la naturaleza del vínculo depende del examen nacional del lugar de origen al momento de reconocer las indicaciones geográficas, cuyos criterios dependerán de las leyes internas. En la evaluación de las solicitudes de registro al amparo del ALDO, el análisis que se hace por los Estados contratantes para determinar si se extiende la protección atiende más bien los conflictos con derechos existentes y el carácter de genérico u homónimo que pueda tener la indicación geográfica, por lo que el examen sobre la naturaleza del vínculo dependerá también del contexto de la solicitud evaluada. Por otro lado, las indicaciones geográficas que son protegidas mediante el registro de marcas colectivas o de garantía no son objeto de evaluación en cuanto al vínculo con el lugar de origen, pues como norma general, además de la evaluación en cuanto a las normas sobre marcas, se determina el cumplimiento si se presenta el reglamento de uso para la marca de certificación sin que se evalúe su contenido. En este sentido, ya que el registro de marcas no se condiciona en función de la calidad o características específicas y no se ejerce un control al respecto, O'CONNOR opina que la regla del 'primero en tiempo, primero en derecho' debe ser de aplicabilidad a las marcas, mientras que con relación a las indicaciones geográficas el examen debe ser quién tiene un mejor derecho a usar el nombre³²². Tal distinción en términos de que no se aplique la misma regla de 'primero en tiempo, primero en derecho' independientemente de si es un marca o una indicación geográfica cobra mayor sentido si tenemos en cuenta que en ocasiones las indicaciones geográficas también son objeto de registro de marcas individuales, como en ya mencionado caso de azúcar *Demerara*, proveniente de Mauritania, registrada como marca por una corporación en Canadá, a pesar de referirse al nombre de una región de Guyana conocida por la producción de ese tipo de azúcar³²³.

Además, referente a la regla de 'primero en tiempo, primero en derecho' es preciso mencionar que una de las dificultades mayores es la determinación de la fecha que se debe utilizar para determinar a quien corresponde ser el 'primero'. No todos los ordenamientos tienen registros de marcas y otros permiten que se adquieran derechos por el uso; además, la fecha de uso de una indicación geográfica no necesariamente es determinable, aunque se presume que debería ser la de su uso en el

³²² O'CONNOR, Bernard, "Case C-216/01 Budejovicky Budvar: judgment of the Court of Justice of 18 November 2003", E.B.O.R., Vol. 5(3), 2004, pp. 577-588, p. 582.

³²³ GANGJEE, Dev S., "Demerara Sugar: A Bitter...", *op. cit.*, pp. 1-14. Véase nota 3, ante.

comercio³²⁴. La fecha debería determinarse considerando el lugar donde surge la disputa y el uso debe incluir un enfoque a un mercado específico³²⁵.

C. Indicaciones geográficas genéricas y homónimas

Dos asuntos que también inciden en el criterio de la confusión y en el reconocimiento de la protección frente a derechos de terceros son las indicaciones genéricas y las homónimas. El párrafo 4 del Art. 22 del ADPIC hace extensiva la protección de las indicaciones geográficas a los casos en que una indicación geográfica sea literalmente cierta pero dé al público una idea falsa del origen. Cuando se trate de indicaciones homónimas para los vinos, el Art. 23.3 indica que cada país “establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los *productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error*”³²⁶.

En cuanto a cuándo se considera genérico y, por lo tanto, no se está obligado a proteger la indicación, el párrafo 6 del Art. 24 establece que no se obligará a un Miembro a aplicar las disposiciones referentes a las indicaciones geográficas si es usada con respecto a bienes o servicios para los cuales “es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro”. El mismo artículo dispone que un Miembro tampoco está obligado con relación a indicaciones geográficas usadas para “productos vitivinícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”.

Un problema es que el nivel de protección garantizado por el Art. 22 no es suficiente para evitar que un término se convierta eventualmente en genérico, por lo que quienes quieran evitar esto están obligados a presentar acciones de competencia

³²⁴ RESINEK, Nina, “Geographical indications and trade marks: coexistence or “first in time, first in right” principle?”, E.I.P.R. 2007, 29(11), pp. 446-455, p. 449.

³²⁵ STERN, Stephen “Geographical Indications and Trade Marks: Conflicts and Possible Resolutions”, Worldwide Symposium in Geographical Indications, WTO and USPTO, 13 de junio de 2003, WIPO/GEO/SFO/03/13, a las pp. 11-12.

³²⁶ Énfasis nuestro.

desleal en diferentes jurisdicciones o a oponerse a registros de marcas, como ha sido el caso del té *Darjeeling*, con el peso económico que ello conlleva³²⁷. El ALDO no establece directamente una definición de genérico, por lo que cada Estado, al examinar las solicitudes de registro, tendrá que determinar si una indicación es genérica conforme a su propio derecho. También se dispone que una indicación registrada no podrá convertirse en genérica mientras esté protegida por el registro y que las objeciones en cuanto a una indicación pueden hacerse solamente en cuanto a alguno de los términos.

D. *Observancia de la protección de las indicaciones geográficas*

Los diferentes tratados discutidos más bien dejan al arbitrio de las partes contratantes la manera en que se establecerá la protección, excepto por el AMIP que expresamente dispone el compromiso de embargar mercancías infractoras para proteger las indicaciones. Sin especificar medidas para las indicaciones geográficas en particular, el ADPIC aborda en la Parte III las disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y las obligaciones para los Estados miembros, las cuales presentan un vehículo para lograr mayor efectividad de cumplimiento si en efecto los Estados las incorporan en su derecho interno. La observancia en frontera de los derechos relativos a las indicaciones geográficas es posible cuando se trata de indicaciones falsas, pero la determinación de lo que es engañoso no está, como norma general, entre las competencias de las autoridades aduaneras sino más bien debe determinarse por un ente administrativo o judicial que evalúe la prueba.

En esencia, en la Parte III del ADPIC se establecen las medidas que los Estados miembros tienen que adoptar en cuanto a los procedimientos disponibles para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Tales procedimientos, sin que impliquen instaurar un sistema diferente al ya establecido, deben proveer para medidas en protección de infracciones a derechos de propiedad intelectual, ser justos, equitativos e incluir plazos razonables, no ser innecesariamente complicados y

³²⁷ RANGNEKAR, Dwijen, “Indications of geographical origin in Asia: legal and policy issues to resolve”, en MELÉNDEZ-ORTIZ, Ricardo, ROFFE, Pedro, *Intellectual Property and Sustainable Development, Development agendas in a changing world*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2009, pp. 273-302, p. 292.

proveer para revisión judicial³²⁸. Entre los aspectos procesales que se atienden en los Art. 42 al 50, están las pruebas, el mandamiento judicial de paralización del acto, resarcimiento y gastos del titular, facultad de retirar o destruir la mercancía, posibilidad de obligar al infractor a informar al titular del derecho sobre otros participantes, indemnización al demandado indebidamente acusado y medidas provisionales. También se atiende la posibilidad de suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras y la obligación de imponer sanciones penales, entre los artículos 51 al 61³²⁹. Luego de expirados los términos de entrada en vigor, incluso el periodo de gracia para los países en vías de desarrollo, se supone que estos compromisos estén operacionales.

El fortalecimiento de la efectividad de medidas de tutela de la propiedad intelectual se ha convertido en un asunto prioritario en las negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales³³⁰. A pesar de las disposiciones del Acuerdo, la falta de efectividad de estas disposiciones se ha visto como consecuencia de, entre otras cosas, la imprecisión de las obligaciones contraídas y la realidad de que la implementación se deja al criterio de cada país³³¹. Como ejemplo de lo anterior, se menciona que aunque los estados miembros no están obligados a adoptar sistemas de protección exclusivos para los derechos de propiedad intelectual, el ADPIC no establece un compromiso de en efecto evaluar si el sistema al momento de entrar en vigor permite viabilizar la observancia de las obligaciones contraídas. También se menciona que el apoyo y la cooperación técnica prometidos a los países en vías de desarrollo tampoco se ha viabilizado según esperado³³². Aunque algunos³³³ opinan

³²⁸ Art. 41 del ADPIC.

³²⁹ En las definiciones del Art. 51 se hace la distinción tradicional conforme a la cual ‘piratería’ se asocia con infracciones penales a los derechos de autor y ‘falsificaciones’ con infracciones penales a los derechos de marcas. Véase URBAS, Gregor, “Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: Interaction between Public Authorities and Private Interests”, en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Hart Pub., Oxford, 2007, pp. 303-331, pp. 308-309.

³³⁰ LI, Xuan, “Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights”, en CORREA, Carlos, Ed., *Intellectual Property Enforcement, International Perspectives*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2009, pp. 14-40, p. 14.

³³¹ TRAINER, Timothy P., “Intellectual Property Enforcement: A Reality Gap (Insufficient Assistance, Ineffective Implementation)?”, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, Vol. 8, 2008, pp. 47-78, p. 54 y s.

³³² LI indica que la discusión sobre los problemas del cumplimiento con las medidas de observancia se discuten de manera simplificada sin atenderse desde una perspectiva integrada. Señala varias creencias erróneas que inciden en la ejecución, como por ejemplo, si las administraciones aduaneras tienen la autoridad para determinar infracciones de propiedad intelectual, si son obligatorias las sanciones penales, entre otras. LI, Xuan, “Ten general misconceptions ...”, *loc. cit.*, pp. 14-40.

que la flexibilidad del ADPIC en este aspecto permite que los países en vías de desarrollo maduren estas normas a su paso, la realidad es que el efecto práctico es desplazar la negociación sobre tales protecciones de un ámbito multilateral a uno bilateral donde tienen menos oportunidades por la desigualdad en el poder de negociación. Es importante alcanzar un nivel de coherencia y armonía respecto a la protección de las indicaciones geográficas para que pueda existir una protección internacional *efectiva*³³⁴.

E. Negociaciones pendientes en el ADPIC sobre indicaciones geográficas

El establecimiento del ADPIC dejó la encomienda de continuar negociando algunos aspectos relativos a la protección de las indicaciones geográficas, sentándose las bases para negociaciones progresivas, al menos con relación a un “sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema”, conforme al Art. 23.4. El asunto está aún pendiente y su conclusión está incluida en la agenda de la OMC conforme al párrafo 18 de la Declaración de Doha. Ya que el compromiso asumido en el ADPIC no se extiende a la obligación de reconocer automáticamente indicaciones geográficas³³⁵, el establecimiento de un registro multilateral sería el vehículo para ampliar jurídicamente la protección de las mismas en otras jurisdicciones.

Al respecto hay tres propuestas sobre la mesa. La propuesta inicial de la Unión Europea³³⁶, proponía un registro abierto a todos los productos mediante el cual se establecía una presunción refutable de que debían protegerse las indicaciones en los demás Estados a menos que algún Miembro formulase una reserva. Fue sustituida por una propuesta colectiva³³⁷, ‘Documento W/52’, en la que participan 109 países, incluyendo a la Unión Europea, que propone un registro abierto a vinos y bebidas

³³³ Véase KAMPERMAN SANDERS, Anselm, “Intellectual Property, Free Trade Agreements and Economic Development”, Ga. St. U. L. Rev., Vol. 23, 2007, pp. 893-910, p. 908.

³³⁴ RANGNEKAR, Dwijen, “Indications of geographical origin ...”, *loc. cit.*, p. 273.

³³⁵ OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Perspectivas para el desarrollo normativo de las indicaciones geográficas en la OMC”, DeCITA, núm. 10, abril 2009, pp. 189-206, p. 7.

³³⁶ Contenida en el documento TN/IP/W/11, Comunicación de las Comunidades Europeas al Consejo General, Comité de Negociaciones Comerciales y Consejo de los ADPIC, WT/GC/W/547; TN/C/W/26; TN/IP/W/11, de 14 junio de 2005.

³³⁷ Propuesta del 19 de julio de 2008, documento TN/C/W/52, en adelante el “Documento W/52”.

espirituosas, que establezca una presunción refutable de que, en ese Miembro, la indicación geográfica registrada se ajusta a la definición de "indicación geográfica" y que cada Miembro de la OMC dispondrá que sus autoridades nacionales consulten el Registro y tengan en cuenta la información que contenga al adoptar decisiones sobre el registro y la protección de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas de conformidad con su procedimiento nacional. La propuesta de los países que no favorecen mayores protecciones para las indicaciones geográficas y que en este contexto se han denominado el 'Nuevo Mundo', presentada por 20 países, incluyendo los EE.UU., México y Chile, la 'propuesta conjunta'³³⁸, se basa en un sistema voluntario que consistiría en una base de datos que podría consultarse. Finalmente, la propuesta de Hong Kong, China, como punto medio, plantea un registro que gozaría de una presunción más limitada en cuanto a que sería evidencia de la titularidad de la indicación geográfica, que cumple con el Art. 22 y que está protegida en el país de origen, sólo en los Miembros que opten por participar³³⁹.

En marzo de 2011 se preparó un proyecto de texto compuesto en el que se unen las propuestas pendientes y para los puntos en los que no hay acuerdo, (el efecto legal del registro, si la participación es o no voluntaria y si se expande a otros productos diferentes a los vinos y bebidas espirituosas), se detallan las alternativas³⁴⁰. La International Trademark Association (INTA), presentó su postura basada en la publicación de 2004, *INTA Concept Paper*, partiendo mayormente en la experiencia del Sistema de Madrid sobre Marcas, proponiendo un sistema de registro cuya notificación se haga a través de la OMPI, basada en una solicitud aprobada a nivel nacional para registrar la indicación geográfica en el 'Registro Nacional' del Art. 23, que cuando la autoridad nacional remita a la OMPI certifique el cumplimiento del término con el Art. 22 y que la OMPI remita la solicitud a los Estados Miembros para

³³⁸ Contenida en el documento TN/IP/W/10/Rev.4, Comunicación sobre la propuesta de Proyecto de decisión del consejo de los ADPIC sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, TN/IP/W/10/Rev. 2 de 24 de julio de 2008. Véase también la anterior Propuesta conjunta para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las IGs de vinos y bebidas espirituosas, TN/IP/W/9, de 13 de abril de 2004.

³³⁹ Contenida en el documento TN/IP/W/8, Comunicación de Hong Kong y China sobre el sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas sobre la base del art. 23.4 ADPIC de 23 de abril de 2003. Véase documento TN/IP/21 del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria del 11 de abril de 2011. Para una comparación de las propuestas, véase OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, "Perspectivas para el desarrollo ...", *op. cit.*, pp. 13-15.

³⁴⁰ Documento JOB/IP/3/Rev.1.

su evaluación³⁴¹. El sistema planteado contempla, en lo pertinente, que el Estado miembro que se quiera beneficiar del registro tiene que ofrecer la protección y al recibir la notificación de una indicación geográfica por la OMPI, podría oponerse a la protección en su jurisdicción por fundamentos absolutos (es genérica, es un término descriptivo incorrecto o contiene un término cuya protección está prohibida) o relativos (está en conflicto con una marca o indicación geográfica anterior, lo cual tendrá oportunidad de impugnar el solicitante).

Un aspecto muy importante que debe contemplar toda propuesta es la oportunidad de que los países Miembros puedan examinar y determinar los conflictos que puedan surgir del registro de una indicación, conforme a las normas que resulten aplicables en el territorio que se pretenda hacer valer la protección, como ocurre con relación al Sistema de Madrid de Marcas. GERVAIS, propone que en vez de crear un registro nuevo, se utilice el Sistema de Lisboa como registro³⁴². Los cambios que el Acta de Ginebra de 2015 ha introducido acercan más esa posibilidad, aunque la probabilidad de que la idea prospere en gran medida dependerá de la cantidad de adhesiones que tenga el Acta.

También se discute en el Consejo de los ADPIC sobre si la Declaración de Doha estableció un mandato de acordar una protección más elevada, parecida a la de los vinos y bebidas espirituosas, para los otros productos. Sobre este asunto no hay consenso, pues los que se oponen indican que sería una carga adicional y perturbaría prácticas de comercialización existentes, mientras que los que lo apoyan indican que sería un medio para mejorar la comercialización de algunos productos y evitar la usurpación de términos geográficos³⁴³. El asunto sobre la ampliación de la protección

³⁴¹ Véase *INTA Model Framework for the Establishment of a Multilateral System for the Notification and Registration of Geographical Indications for Wines and Spirits Pursuant to TRIPS Article 23(4)* de abril de 2009, disponible en <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAProposalforMultilateralGIRRegister.pdf>, consultada el 23 de julio de 2015. La INTA es una asociación internacional de titulares de marcas y profesionales dedicada a defender las marcas, proteger a los consumidores y promover un comercio leal y eficaz. Uno de sus objetivos más importantes es promover la armonización de las leyes y procedimientos en diferentes jurisdicciones, de manera que se contribuya a la certeza jurídica y a la eliminación de barreras.

³⁴² GERVAIS, Daniel, "Reinventing Lisbon: The ...", *op. cit.*, p. 125-26.

³⁴³ En DE SOUSA, Dariel, *Protection of Geographical Indications under the TRIPS Agreement and Related Work of the WTO*, 2001, WIPO, documento WIPO/GEO/MVD/01/2, se resumen los argumentos de unos y otros, a la p. 8 en adelante.

del Art. 23 a otros productos, aunque es un tema recurrente, se entiende que está fuera del alcance de los límites del mandato específico del Consejo de los ADPIC³⁴⁴.

Si bien se acordó junio de 2015 como la fecha límite que tendría el Consejo para acordar un plan de trabajo para atender los asuntos pendientes, al 1 de octubre de 2015 la OMC no ha informado progreso, por lo que entendemos se debe a las reservas ya expresadas en abril de 2014 por algunos miembros sobre no continuar las negociaciones relativas al registro internacional de las indicaciones geográficas hasta que no se tenga una visión más clara de la evolución de la Ronda de Doha en general³⁴⁵.

Aunque se logre consenso en cuanto a las propuestas descritas sobre reglas adicionales para cumplir con el compromiso de las negociaciones sobre este ámbito establecidas en el ADPIC y tal vez acordar un registro universal, estas medidas no necesariamente cumplen con el propósito de proteger mejor a las indicaciones geográficas. Para que la protección internacional sea efectiva, es imprescindible tener claro el concepto de lo que se protege y los mecanismos de protección. Sin embargo, no resulta suficiente cuando se trata de conceptos y obligaciones contraídos a nivel multilateral si los respectivos países ya han desarrollado sus sistemas de protección, con el bagaje legal y las contradicciones que eso implica.

En ese sentido dos acercamientos son necesarios para la efectiva protección de las indicaciones en el ámbito transnacional. El primero, el desarrollo de un sistema que promueva la adopción de normas comunes cuyo atractivo sea simplificar la protección en diferentes jurisdicciones, como ocurre al amparo de la OMPI en el caso

³⁴⁴ Véase Informe del Presidente del Consejo de los ADPIC, Embajador Darlington Mwape, al Comité de Negociaciones Comerciales del 21 de abril de 2011, p. 1, párr. 5, TN/IP/21.

³⁴⁵ https://www.wto.org/spanish/news_s/news14_s/trip_01apr14_s.htm, última consulta el 1 de octubre de 2015. Véase además Informe sobre el Sistema Multilateral de Notificación y Registro de las Indicaciones Geográficas del Presidente del Consejo del ADPIC de 1 de abril de 2014, Embajador Alfredo Suescum, TN/IP/22, el que expresó su perspectiva en los siguientes términos:

Tengo la impresión de que, en las actuales circunstancias, los Miembros no están dispuestos a realizar, con carácter prioritario, una labor sustantiva sobre el registro de las indicaciones geográficas. Aparentemente, para que el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria pueda reanudar sus trabajos sustantivos, sigue siendo esencial hallar una solución a las muy diversas preocupaciones de los Miembros acerca del mandato de negociación y los vínculos con otros trabajos de la OMC.

Las negociaciones continúan en el estado de estancamiento que ya se anunciaba en CORTÉS MARTIN, José M., "TRIPS Agreement: towards a better protection for geographical indications?", *Brook. J. Int'l L.*, Vol. 30, 2004, pp. 117-184.

de las marcas y el Sistema de Madrid. Aunque esta propuesta tiene elementos comunes con la propuesta de un registro internacional para vinos y bebidas, conserva el respeto por el concepto de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y permite el manejo a nivel nacional de las excepciones, como ocurre en el ALDO, pero parte de unas normas comunes que permiten, al momento de conceder el derecho a la marca a nivel nacional, un tratamiento más uniforme por las autoridades locales. El segundo acercamiento, necesario en conjunto con el ya mencionado, es el desarrollo de normas más precisas sobre cómo resolver los conflictos que surjan entre las indicaciones geográficas y otros nombres geográficos utilizados en el comercio, tomando como punto de partida lo ya dispuesto en el ADPIC, pero requiriendo una adopción en el derecho interno de tales reglas precisas, de manera que tanto los entes administrativos como los judiciales en efecto las apliquen. Al respecto, se tendría que tener en cuenta la naturaleza del vínculo entre el lugar de origen y el producto, tal vez mediante la certificación de la autoridad nacional de que el producto cumple con el Art. 22 como propone la INTA, pues se trata de un asunto fundamental para justificar si la protección de una indicación geográfica debe prevalecer frente a derechos de terceros.

3. INSUFICIENCIAS DE LA PROTECCIÓN UNIVERSAL: ¿ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO COMO SOLUCIÓN?

A pesar de que la inclusión del régimen de las indicaciones geográficas en el ADPIC representó una de las “principales innovaciones en el régimen internacional”³⁴⁶, la protección establecida con relación a las indicaciones geográficas no es concreta, como hemos visto. Con respecto a los vinos y bebidas espirituosas aparenta establecerse un derecho de exclusividad del uso de la indicación ante lo engañoso y lo falso, mientras que con los otros productos parece más bien un derecho a impedir usos desleales, todo sujeto a las excepciones que a su vez condonan usos pasados contrarios. La dificultad en conseguir un consenso que se traduzca en normas concretas, como ocurre en otros derechos de propiedad intelectual, puede ser debido a que en vez de tratarse de una disputa Norte-Sur, donde el poder negociador del norte se impone, se trata de una disputa Norte-Norte³⁴⁷. Además, algunas jurisdicciones han sido receptores pasivos de un trasplante de normas que no formaban parte de su

³⁴⁶ CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs, Régimen internacional de la propiedad intelectual*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 117.

³⁴⁷ Así la caracteriza RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., “The TRIPS Agreement, ...”, *op. cit.*, p. 151.

ordenamiento, por lo que están en el proceso de concienciación sobre qué significan estas normas, qué productos en su jurisdicción deben merecer la protección y definir el modelo para implementarlas³⁴⁸. En este sentido se puede decir que con relación a las indicaciones geográficas se ha logrado una armonización aparente, con un camino aún por recorrer.

La diversidad de criterios en torno a la armonización y alcance de la protección no es privativa de las indicaciones geográficas. En términos generales, el esfuerzo de armonización a escala universal de los derechos de propiedad intelectual tiene sus críticos, tanto entre los países desarrollados (que consideran que los países en vías de desarrollo no protegen adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual según lo pactado y que el ADPIC está desfasado y es poco efectivo), como en los países en vía de desarrollo (el ADPIC no considera sus regímenes y condiciones y puede poner en riesgo su necesidad de información, conocimiento y acceso a medicinas)³⁴⁹. Ante esta realidad, se exponen como tendencias desarmonizadoras con relación a la propiedad intelectual entre los países (1) las disposiciones de reciprocidad en leyes nacionales; (2) los reclamos por diversificación, en vez de disposiciones que apliquen por igual a todos, que permita a los Estados desarrollar protecciones a tono con sus necesidades y diferencias; (3) el uso de acuerdos bilaterales y plurilaterales; (4) la creación de sistemas no nacionales para resolver controversias, como en el caso de la asignación de nombres de dominio en Internet y la ICANN, y (5) la dependencia en sistemas alternativos a los de derechos de propiedad intelectual a los que los titulares de derechos han recurrido por la deficiente atención que la protección de sus derechos recibe en el ámbito digital y en los países en vías de desarrollo³⁵⁰. Entre estas tendencias, la negociación de tratados bilaterales y de libre comercio ha sido un instrumento para lograr lo que no se

³⁴⁸ WANG, Min-Chiuan, “The Asian Consciousness ...”, *op. cit.*, pp. 906-940. Sobre los retos que representa el ‘transplante’ de normas del ADPIC en las jurisdicciones y el proceso de adaptación, véase SHI, Wei, “Globalization and Indigenization: Legal Transplant of A Universal Trips Regime in A Multicultural World”, *Am. Bus. L.J.*, Vol. 47, 2010, pp. 455-506.

³⁴⁹ YU, Peter, “Five Disharmonizing Trends in the International Intellectual Property Regime” en YU, Peter, ed., *Intellectual Property and Information Wealth: issues and practices in the digital age*, Praeger Publishers, 2007, pp. 73-112, p. 73.

³⁵⁰ Se advierte, sin embargo, que ya que el proceso de armonización es dinámico, las tendencias mencionadas pueden verse como ajustes a los excesos de la armonización. YU, Peter, “Five Disharmonizing Trends ...”, *loc. cit.*, p. 74.

podía lograr en el plano multilateral³⁵¹. Se considera que los acuerdos de libre comercio, propician una integración jurídica que aspira a una uniformidad internacional que debe llevar a relaciones jurídicas más estables, predecibles, seguras y confiables³⁵².

En este escenario, los acuerdos de libre comercio³⁵³, sean bilaterales o multilaterales, pueden ser de gran utilidad para conseguir mayor protección contra la piratería o usos desleales, pues permiten superar el principio de territorialidad en el sentido que hacen posible llegar a compromisos concretos que tengan el efecto de incidir en los sistemas legales nacionales, lo cual no se puede conseguir con mucha facilidad en un marco multilateral de negociación³⁵⁴. La consideración de los nombres geográficos genéricos³⁵⁵ y homónimos también se facilita en el contexto bilateral. En el caso de los países latinoamericanos, se indica que aunque algunos han demostrado interés en proteger las indicaciones geográficas propias, tradicionalmente no han legislado su protección³⁵⁶. La Unión Europea ha buscado activamente a través de acuerdos bilaterales la tutela de las indicaciones geográficas europeas que podrían exceptuarse de la protección del ADPIC a través de las excepciones allí incorporadas, mientras que los acuerdos de libre comercio concluidos por los EE.UU. usualmente requieren o establecen que se admita la protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas³⁵⁷. Los acuerdos bilaterales también abaratan el costo de hacer

³⁵¹ KUANPOTH, Jakkrit, “TRIPS-Plus Rules under Free Trade Agreements: An Asian Perspective”, en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Hart Pub., Oxford, 2007, pp. 27-45, p. 27.

³⁵² PERALES VISCASILLAS, Pilar, “Derecho uniforme del comercio internacional y tratados de libre comercio en América”, en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, GARCÍA VIDAL, Ángel, eds. *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Libro en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa)*, Marcial Pons, 2010, pp. 63-76, p. 66.

³⁵³ Hacemos referencia al término acuerdos de libre comercio, que en ocasiones también se denominan como acuerdos regionales a pesar de que no respondan a una proximidad física, aunque en su mayoría se trata de acuerdos comerciales preferenciales. Algunos son bilaterales y otros multilaterales. Un tratado de libre comercio se puede definir como un grupo de dos o más territorios aduaneros en los cuales los aranceles y otras reglamentaciones se eliminan en cuanto a los intercambios entre los territorios. Véase explicación de los conceptos en GANTZ, David A., *Regional trade agreements: law, policy and practice*, Carolina Academic Press, 2009, p. 34.

³⁵⁴ RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., “The TRIPS Agreement, ...”, *op. cit.*, p. 152.

³⁵⁵ El asunto de la apropiación de nombres genéricos por algunos países ha causado gran controversia. NGUYEN, Xuan-Thao N., “Nationalizing Trademarks: ...”, *op. cit.*, pp. 729-30.

³⁵⁶ CORREA, Carlos, “TRIPS and TRIPS-Plus Protection and Impacts in Latin America”, en Gervais, Daniel, ed., *Intellectual Property, Trade and Development, Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*, Oxford University Press, 2007, p. 244.

³⁵⁷ *Ibid.*, p. 245.

negocios para las corporaciones que comercian productos con indicaciones geográficas específicamente contempladas en los mismos³⁵⁸.

Con carácter previo al establecimiento del ADPIC, existía la práctica de establecer acuerdos sobre gestión de calidad o relativos a la protección de la denominación de ciertos productos específicos, como el queso³⁵⁹ y el aceite de oliva³⁶⁰, mediante tratados temáticos que satisfacen las necesidades de industrias particulares y que se han seguido renovando. Los acuerdos bilaterales y plurilaterales pueden ofrecer ventajas en la negociación a los países desarrollados con un sistema de protección de indicaciones geográficas definido, mientras que con relación a los países en vías de desarrollo puede resultar en la adopción de obligaciones incompatibles con otros Estados, como puede sucederle a quien negocie un tratado bilateral con los EE.UU. y otro con la Unión Europea³⁶¹. También pueden representar la oportunidad de lograr una negociación más productiva si se trata de Estados con intereses afines y de permitir tratar asuntos no cubiertos en el ámbito multilateral de la OMC, como podrían ser derechos laborales o incorporar obligaciones afirmativas en materias que no se establece una obligación concreta “de hacer”³⁶². Las desventajas de estos acuerdos se reflejan en su efecto en cierto modo desvirtuador en la aplicación del principio de la NMF, la complejidad resultante de las reglas de origen y el mosaico compuesto por las normas comerciales pactadas³⁶³.

³⁵⁸ RANGNEKAR, Dwijen, “Indications of geographical origin ...”, *loc. cit.*, p. 292.

³⁵⁹ Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951, abierto a todos los Estados aunque cuenta con siete estados Miembros, establece la protección de ciertas denominaciones de quesos incluidas en el Anexo B y de las siguientes denominaciones de origen: Gorgonzola (Italy) Parmigiano Romano (Italy) Pecorino Romano (Italy) Roquefort (Francia). Para una explicación del tratado, véase ECHOLS, Marsha A., *Geographical Indications for Food Products: International Legal and Regulatory Perspectives*, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2008, p. 48 y ss.

³⁶⁰ Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 1956, con un término de duración determinado, sucedido por convenios en 1963, 1979, 1986 y 2005, que incluye disposiciones sobre la protección de la designación y denominación de aceites de oliva, sobre elaboración y actualización de normas de comercialización y elaboración de guías de gestión de calidad de la industria. Véase Secretaría del Consejo de los ADPIC, *Overview of Existing International Notification and Registration Systems for Geographical Indications relating to Products other than Wines and Spirits*, 2 de julio de 1999, IP/C/W/85/Add.1.

³⁶¹ YU, Peter, “Five Disharmonizing Trends ...”, *loc. cit.*, p. 86.

³⁶² GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ...*, *op. cit.*, p. 18.

³⁶³ *Ibid.*, p. 20 y s. Acuña por los comentaristas como un plato de espagueti. Ver BHAGWATI, Jagdish, “US Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas, in The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements”, 1995, 1, 2-3, citado en YU, Peter K. “Intellectual Property and Human Rights in the Nonmultilateral Era”, *Fla. L. Rev.*, Vol. 64, 2012, pp. 1045-1100, nota 245, quien también resalta las complejidades de las instituciones con competencias sobrepuestas que pueden resultar de los tratados, a la p. 1090-91.

Los llamados acuerdos bilaterales o de libre comercio, permiten ampararse en la excepción del Art. XXIV del GATT y el Art. V del GATS. Sin embargo, se plantea la compatibilidad de tales tratados con la aplicación de la cláusula de la NMF del Art. 4 del ADPIC, en especial con los requisitos del párrafo (d) del artículo que establece como excepción a la aplicación del referido principio los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes que el Acuerdo sobre la OMC, siempre que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros³⁶⁴. Se interpreta que por el hecho de que el ADPIC contiene una cláusula de NMF y no tiene una cláusula de excepción comparable a la del GATT y el GATS, los tratados de libre comercio o bilaterales con disposiciones sobre protecciones más extensas a los derechos de propiedad intelectual pueden convertirse en un instrumento para aumentar la protección en el renglón de la propiedad intelectual sin negociaciones multilaterales³⁶⁵. Es decir, la cláusula de la NMF en el ADPIC puede tener el efecto de aumentar los niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual a escala multilateral a través de negociaciones bilaterales o de acuerdos de libre comercio. Lo anterior significaría que cualquier ventaja al amparo de un tratado de libre comercio posterior al ADPIC podría ser reclamada por un miembro del ADPIC que no lo sea del tratado de libre comercio en cuestión. Sin embargo, usualmente los tratados de libre comercio implican la adopción de legislación interna, que estaría disponible para los miembros del ADPIC en virtud del principio de trato nacional³⁶⁶. También pueden aplicarse técnicas para evitar la aplicación de la cláusula de la NMF como acordar nombres y productos específicos que se protegerán entre las partes, que no tiene un efecto práctico en términos de la cláusula de la NMF.

Mayormente, el proceso de los acuerdos de libre comercio está relacionando a la obtención de protección TRIP-Plus³⁶⁷. Aunque la expresión TRIPs-Plus es la usada

³⁶⁴ Véase, en general, MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement ...*, *op. cit.*, párrs. 4.01-4.62, donde se discuten las excepciones al principio.

³⁶⁵ FRANKEL, Susy, "The Legitimacy and Purpose ...", *loc. cit.*, p. 189.

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ TRIPs, por las siglas en inglés del ADPIC. Véase, en general, FRANKEL, Susy, "The Legitimacy and Purpose ...", *loc. cit.*, p. 194. YU indica que en el contexto de la industria farmacéutica, por ejemplo, queda claro cómo los países desarrollados, han usado los tratados bilaterales o regionales para

ordinariamente, la distinción entre TRIPs-Plus, TRIPs-Extra y TRIPs-restrictiva aclara el impacto de los compromisos en términos de la política comercial que representan³⁶⁸. Los acuerdos TRIPs-Plus representan un compromiso mayor de los países en vías de desarrollo, pues se comprometen a implementar unas protecciones mayores a las requeridas en el ADPIC, siempre que no contravengan las disposiciones del ADPIC³⁶⁹. Un acuerdo TRIPs-extra, por otro lado, cubriría compromisos adicionales que no están en el ADPIC³⁷⁰ y es común en los acuerdos de libre comercio. Las disposiciones TRIPs-restrictivas son las que no aumentan la protección ni cubren aspectos nuevos con relación al ADPIC, sino que limitan las opciones de política comercial de los países en desarrollo por delimitar la manera en que pueden interpretar el ADPIC, de cierto modo quitándoles flexibilidad³⁷¹. Por otro lado, los países en vías de desarrollo, en temas como la biodiversidad y la salud pública, han reaccionado desplazando el asunto a otros regímenes especializados y con normas concretas como respuesta a su insatisfacción con el régimen del ADPIC³⁷².

A tales efectos, por las razones indicadas anteriormente, aunque el Capítulo III del ADPIC establece compromisos en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, su efectividad no ha sido la esperada. En este contexto, los acuerdos de libre comercio han permitido a los países elevar los parámetros de observancia a unos más específicos, esperando que sean más efectivos³⁷³. El objetivo de los tratados de libre comercio con características TRIPs-Plus es conseguir la armonización de los estándares de protección, con el riesgo de que si suficientes

aumentar la protección a esos productos al margen del ADPIC. YU, Peter, "The International Enclosure ...", *op. cit.*, p. 866. De cuarenta y un acuerdos de libre comercio examinados por GANTZ, veinte contienen normas TRIPs-Plus. GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ..., op. cit.*, pp. 68-69. Para un análisis relativo a las disposiciones sobre marcas en los tratados de libre comercio pactados por los EE.UU., véase ONG, Burton, "The trademark law provisions of bilateral free trade agreements", en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 229-255.

³⁶⁸ Tomado de la distinción elaborada por el profesor Yu, en YU, Peter, "The International Enclosure ...", *op. cit.*, pp. 866-870.

³⁶⁹ Un ejemplo sería un acuerdo más allá de los 20 años acordados con relación a las patentes en el ADPIC. *Ibid.*

³⁷⁰ Como podría ser el acuerdo de resolver disputas en un foro distinto al OSD o la prohibición de importaciones paralelas de productos genéricos, que no está cubierto en el Art. 6 del ADPIC. *Ibid.*

³⁷¹ Un ejemplo podría ser la limitación de las enfermedades con relación a las cuales pudiesen proceder las licencias obligatorias al amparo del Art. 31 del ADPIC. YU, Peter, "The International Enclosure ...", *op. cit.*, pp. 869-870.

³⁷² El Acuerdo sobre Biodiversidad se presenta como un ejemplo de la falta de satisfacción con las negociaciones del ADPIC y la búsqueda de vías para complementarlo. HELFER, Laurence R., "Regime Shifting: ...", *op. cit.*, p. 82.

³⁷³ TRAINER, Timothy P., "Intellectual Property Enforcement: ...", *op. cit.*, p. 73.

países optan por estándares mayores de protección, puede resultar en un cambio en la norma internacional y que el efecto acumulativo de los acuerdos TRIPs-Plus equivalga a establecer nuevos estándares internacionales de protección³⁷⁴. Ya que los acuerdos de libre comercio como norma general incluyen disposiciones más extensivas que las negociadas en los acuerdos multilaterales, en la Declaración sobre los Principios aplicables a las disposiciones sobre propiedad intelectual en acuerdos bilaterales y regionales emitidos por el *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* en junio de 2013 se advierte que esta tendencia aumenta el potencial de conflicto con otras normas de derecho internacional dirigidas a proteger la salud pública, la diversidad, seguridad alimentaria y el acceso al conocimiento y a los derechos humanos³⁷⁵. Se señala, en ese sentido, cómo en dichos acuerdos se tiende a trasplantar la normativa del socio comercial más fuerte, muchas veces sin incluir otras disposiciones que en dicho ordenamiento hacen posible una ponderación entre las normas o las políticas a las cuales responden³⁷⁶.

Resalta el hecho de que muchos de los acuerdos de libre comercio contienen cláusulas de solución de controversias que disponen que cuando se trate de una disputa al amparo del tratado y los tratados de la OMC, el estado reclamante puede escoger entre los foros de ambos sistemas, ya sea el de solución de controversias del tratado en cuestión o el OSD³⁷⁷. Lo anterior puede constituir una ventaja en el caso de las indicaciones geográficas, pues puede ser conveniente que la controversia se dirima en un proceso en el que se considere el contexto de los intereses y reclamos de las partes, especialmente si con relación a las indicaciones geográficas el acuerdo contiene normas más específicas que las contenidas en el ADPIC. Como aspectos controvertidos relativos a las indicaciones geográficas en los tratados TRIPs-Plus se mencionan: (1) la expansión de la protección, especialmente en vinos y bebidas

³⁷⁴ FRANKEL, Susy, “Challenging TRIPs-Plus Agreements ...”, *op. cit.*, p. 1040.

³⁷⁵ Véase la Parte Primera, Observaciones y consideraciones generales, párrafo I.3, de los Principios aplicables a las disposiciones sobre propiedad intelectual en acuerdos bilaterales y regionales, disponibles en http://www.ip.mpg.de/fileadmin/user_upload/Principles_IP_RTA.pdf, última consulta el 15 de septiembre de 2015. Además, sobre este asunto, ROFFE, Pedro, “Free trade agreements and the Americas”, I.I.C., Vol. 44(8), 2013, pp. 932-942, p. 934 y KUANTH, Jakkrit, “TRIPs-Plus Rules ...”, *loc. cit.*, p. 28.

³⁷⁶ ROFFE, Pedro, “Free trade agreements ...”, *op. cit.*, p. 935. Se indica que, por ejemplo, en el caso de EE.UU., muchas veces se trata de una obligación asimétrica, pues no están vinculados a lo dispuesto en el tratado hasta que legislen y así lo disponen en el tratado.

³⁷⁷ FRANKEL opina que los tribunales de los tratados de libre comercio probablemente tenderán a interpretar los derechos de propiedad intelectual de forma más protectora para los titulares. FRANKEL, Susy, “The Legitimacy and Purpose ...”, *loc. cit.*, p. 19

espirituosas; (2) la protección de las indicaciones geográficas versus las marcas y la regla del primero en tiempo primero en derecho; (3) la dilución de las indicaciones geográficas a través de las marcas, y (4) la protección de homónimos³⁷⁸. Algunos opinan que los tratados bilaterales, al menos los que versan sobre los vinos, además de ser un instrumento de expansión de indicaciones geográficas ya establecidas, también propician la creación de indicaciones geográficas nuevas en otras jurisdicciones como respuesta al compromiso de cesar el uso de las indicaciones cuya protección se haya pactado³⁷⁹. Llama la atención la descripción que hicieron los EE.UU., en una de sus ponencias sobre la revisión del ALDO, sobre el estatus actual de los acuerdos concernientes a indicaciones geográficas:

En años recientes, han proliferado las negociaciones bilaterales que conllevan el intercambio de listas de indicaciones geográficas. Sin embargo, el intercambio de ese tipo de listas hace difícil conciliar adecuadamente los intereses contrapuestos en materia de política de los titulares de indicaciones geográficas, los propietarios de marcas y los usuarios de términos genéricos y ha creado regímenes de derechos adquiridos, regímenes de coexistencia y regímenes de eliminación gradual sin precedentes e impredecibles. El panorama de las indicaciones geográficas se está haciendo cada vez más complicado para los particulares, los comerciantes y los gobiernos.³⁸⁰

En conclusión, a pesar de lo anterior, los acuerdos bilaterales se han convertido en un instrumento útil en el contexto de las indicaciones geográficas. Uno de los principios incorporados en estos tratados bilaterales es que la ley del lugar de origen del producto es la que determina si se trata de una indicación geográfica verdadera³⁸¹. Usualmente tales acuerdos siguen el siguiente patrón: integran una lista

³⁷⁸ ROFFE, Pedro, “Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional Trade Agreements: CIEL, ICTSD and TRALAC Recent Multilateral and Bilateral Trends in IP Policy Making: Lessons and Challenges for Africa”, International Centre for Trade and Sustainable Development, CIEL, TLCSA, 2006, p. 8, disponible en <https://iprsonline.org/unctadictsd/dialogue/2006-10-06/Roffe-%20%20FTA%20Implementation%20SA%20Dialogue-pdf.pdf>, última visita 1 de abril de 2015.

³⁷⁹ WAYE, Vicki “Assessing Multilateral vs. Bilateral ...”, *op. cit.*, pp. 56-66.

³⁸⁰ Propuesta formulada por los Estados Unidos de América al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Plan de trabajo para estudiar la viabilidad de adoptar un sistema de presentación de solicitudes de registro de indicaciones geográficas, 18 de febrero de 2014, SCT/31/7 ANEXO, p. 6.

³⁸¹ HEATH, Christopher, “International, Bilateral and Regional Agreements” en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Hart Pub., Oxford, 2005, pp. 97-132, p. 121. CONRAD señala que en estos casos, con el producto se exportan las leyes del país de origen, lo cual puede ocasionar su aplicación en los tribunales locales. CONRAD, Albrecht, “The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement”, *Trademark Rep.*, Vol. 86, 1996, pp. 11-46, p. 27.

de indicaciones geográficas que ambas partes acuerdan proteger, los entes privados no se pueden oponer a la protección de tales nombres y cualquier protección adicional sería acordada por ambas partes mediante enmienda³⁸². Asimismo, frecuentemente se acuerda que la protección dependerá de que se reconozca en el país de origen, se prohíben vocablos deslocalizadores (como “tipo”, “imitación”, etc.), se acuerda cancelar las marcas que no correspondan a productos del lugar de origen y se establecen periodos de transición en los que las partes acuerdan dejar de usar ciertos nombres³⁸³. En cierta medida, su auge con relación a las indicaciones geográficas evidencia la insuficiencia de las disposiciones del ADPIC para satisfacer los intereses de los Estados al respecto.

³⁸² HEATH, Christopher, “International, Bilateral and Regional ...”, *loc. cit.*, p. 123.

³⁸³ *Ibid.*, pp. 122-123.

CAPÍTULO III

PERSPECTIVA EUROPEA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

I. Fundamentos de la protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La protección europea de las indicaciones geográficas es un referente obligado para el presente estudio, habida cuenta de su peculiar relevancia desde la perspectiva comparada e internacional. En el ámbito multilateral, los países europeos representan la postura más inclinada a una protección registral paralela al régimen de los signos distintivos y cada vez más abarcadora de las indicaciones geográficas. Lo anterior ha sido fruto de la evolución de una protección histórica en el ámbito nacional de algunos Estados que se ha proyectado en el ámbito comunitario y de las exigencias del funcionamiento del mercado, que fuerzan a una aproximación de legislaciones sobre el tema y fomentan la defensa de los beneficios que se derivan de la rentabilidad económica de los productos protegidos.

Considerando que la protección de las indicaciones geográficas en Europa ha sido objeto de varios reglamentos comunitarios, su análisis representa además la oportunidad de evaluar cómo se acogen las normas sustantivas en un entramado supranacional en el que coexisten varios ordenamientos y cómo se proyectan en el ámbito estatal³⁸⁴. En el contexto nacional, la promulgación en España de la Ley 6/2015 el 13 de mayo de 2015³⁸⁵, presenta la oportunidad de examinar la integración de la normativa de la Unión Europea en la legislación española. También interesa conocer la interacción con otras normas de la Unión y nacionales, como las relativas a las marcas y la competencia desleal, para contar con un cuadro completo de lo que constituye un “sistema *sui generis* especializado” y para poder compararlo con la protección que actualmente reciben las indicaciones geográficas en los EE.UU. y en Puerto Rico. Con esto debe quedar claro que la perspectiva europea que expondremos

³⁸⁴ En el presente análisis, el estudio comparado del Derecho europeo aporta un referente que puede servir de modelo al sistema estadounidense. Véase, en este sentido sobre el valor de Derecho comparado para los procesos de unificación jurídica y el ejemplo europeo como “guía en otras latitudes”, SÁNCHEZ LORENZO, Sixto Alfonso, “Globalización, cultura y Derecho: el papel del Derecho comparado”, en BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, ARANA GARCÍA Estanislao, coord., *Libro homenaje al Profesor Rafael Barranco Vela*, Vol. 1, Civitas, 2014, pp. 325-348, p. 343.

³⁸⁵ Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, (BOE núm. 114, de 13 de mayo del 2015).

en este Capítulo es un análisis instrumental para el estudio que pretendemos en el resto del trabajo y no uno exhaustivo.

No se exagera si se dice que Europa está en la vanguardia en términos del desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas. Recientemente Francia aprobó una ley sobre estándares de indicaciones geográficas artesanales e industriales, abriendo la puerta a un sistema nacional de protección de productos no alimentarios que se tutelarán mediante un sistema de certificación³⁸⁶. Su interacción con el derecho de marcas nacional y la postura que pueda asumir Francia con relación a derechos de terceros sobre registros de marcas comunitarias proyectará la aplicación de la ley más allá de las fronteras francesas y planteará el cumplimiento por diferentes actores de las obligaciones del Derecho de la Unión y el ADPIC.

En el ámbito de la Unión Europea también se presenta la posibilidad de desarrollos similares. En julio de 2014 la Comisión Europea puso en marcha la consulta del Libro Verde sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a los productos no agrarios³⁸⁷. La publicación del Libro Verde estuvo acompañada del Informe final externo sobre la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrarios en el ámbito comunitario del que resulta que en los países estudiados no existe un tratamiento uniforme, que las marcas no favorecen el uso de nombres geográficos para productos no alimentarios por lo que no proveen una protección adecuada y que la reglamentación en los catorce países que tienen normas *sui generis* varían en cuanto al ámbito de aplicación (usualmente local) y contenido (algunos se limitan a estrategias de comercialización, especificaciones de

³⁸⁶ Decreto Núm. 2015-595, sobre indicaciones geográficas industriales y artesanales, y relativa a aspectos marcarios (*LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consummation*), el cual mediante una enmienda a los artículos 171-172 del Código de Propiedad Intelectual define las indicaciones de origen como aquellas que consisten en el nombre de un área geográfica o un lugar usado para designar a un producto –que no sea un producto agrícola o alimentario– que se origine en dicha área y que tenga una calidad, reputación u otra característica atribuida mayormente a su origen geográfico. (Traducción nuestra del inglés). Reseña en <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2015/06/the-loi-hamon-france-sets-new-standards.html>, última consulta el 6 de septiembre de 2015.

³⁸⁷ Véase Comunicado de Prensa de la Comisión Europea de 15 de julio de 2014 “Cómo sacar el máximo partido a los conocimientos tradicionales europeos: la Comisión pone en marcha una consulta pública sobre la protección de las indicaciones geográficas para los productos no agrarios”. Toda la información relacionada con el Libro Verde, las respuestas recibidas y las conclusiones está disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm, consultada el 30 de julio de 2015.

productos, etc.)³⁸⁸. Los resultados de la consulta reflejaron que la mayoría de las entidades, grupos o personas que respondieron reconocen la necesidad de acción a escala europea para identificar los beneficios económicos de las indicaciones geográficas a productos no agrarios, la necesidad de evaluar cuidadosamente el vínculo entre el lugar del producto y el lugar geográfico antes de que se otorgue algún tipo de protección especializada y que las reglas sobre la coexistencia con las marcas deben ser claras. Estos asuntos deben considerarse en el análisis de la protección actual de las indicaciones geográficas en Europa, pues es la perspectiva de lo actual la que mejor puede informar sobre los próximos pasos aconsejados en el ámbito comunitario y en el internacional.

2. PANORAMA DE COMPROMISOS INTERNACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

A. *Proyección de las normas de carácter multilateral sobre indicaciones geográficas en la Unión Europea y en España*

Al momento de consolidarse la protección en el ADPIC, en el ámbito europeo ya se contaba con experiencia en la reglamentación comunitaria y en la defensa de las indicaciones geográficas en otras jurisdicciones. La perspectiva europea y su énfasis en una protección *sui generis* ha influenciado, o al menos lo ha intentado con mayor o menor éxito, la protección internacional. Se ha insistido en que los Arts. 22 a 24 del ADPIC reflejan el modelo e interés de la Unión Europea, aunque se señala que aún continúan pendientes las siguientes ‘reivindicaciones europeas’: aclaración y desarrollo de la garantía de la coexistencia pacífica entre las marcas y las indicaciones geográficas, la creación de un sistema multilateral de notificación de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, así como la extensión de la protección de vinos y bebidas espirituosas a otros productos³⁸⁹.

³⁸⁸ Comisión Europea, *Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market*, Informe final de 18 de febrero de 2013, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf, consultado el 30 de julio de 2015.

³⁸⁹ PALAO MORENO, Guillermo, “La regulación internacional de las indicaciones geográficas y la Unión Europea”, en PALAO RAMÍREZ, Felipe, PACÓN, Ana María, codirectores, *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y la Comunidad Andina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 127-145, p. 148. La postura de la Unión Europea en las negociaciones reflejan su objetivo de conseguir mayores protecciones. EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...?” *op. cit.*, p. 582.

La normativa internacional sobre la protección de las indicaciones geográficas a su vez ha influenciado la protección en la Unión Europea, pues en la medida en que todos los miembros de la Unión Europea están obligados por el CUP y el ADPIC, a pesar de que éste carece de efecto directo y de carácter autoejecutivo, se ha tenido que atemperar la reglamentación comunitaria al cumplimiento con las obligaciones internacionales, especialmente con relación al acceso de indicaciones de terceros países a los registros europeos³⁹⁰. En la medida en que el reconocimiento nacional que origina una indicación geográfica parte de unos criterios comunes, como pasa entre los países europeos que aplican la misma definición de lo que es una indicación geográfica, se presentan menos dificultades que al momento de admitir los registros basados en reconocimientos de terceros países cuya normativa interna parte de diferentes criterios³⁹¹. En cierta medida esta posible brecha se trató de atender en el ya derogado primer Reglamento 2081/92 sobre productos agrícolas y alimenticios³⁹² requiriendo que los productos de terceros países fueran protegidos en el lugar de origen por un sistema equivalente al europeo, reglamento que el OSD determinó que no cumplía con el principio de trato nacional del ADPIC³⁹³. A raíz de la determinación del OSD, se adoptó un nuevo reglamento sobre indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios que subsanó el señalamiento, solución que también se ha reproducido en los reglamentos sobre productos vitivinícolas y bebidas espirituosas.

Aunque los demás tratados multilaterales relacionados, el AMIP³⁹⁴ y el ALDO³⁹⁵, no han sido ratificados por todos los Estados miembros de la Unión Europea, los criterios de protección de éstos que han sido recogidos en los reglamentos europeos son compartidos por todos los Miembros. La armonización de los últimos años de la normativa europea supone la creación de registros de

³⁹⁰ EVANS, G.E., “The protection ... signs of harmonization?”, *op. cit.*, p. 20. Véase también en términos generales sobre la influencia de la normativa internacional en la Unión Europea y viceversa, PALAO MORENO, Guillermo, “La regulación internacional ...”, *loc. cit.*, pp. 144-148.

³⁹¹ Véase JIMÉNEZ BLANCO, Pilar, *Las denominaciones de origen en el derecho comercial internacional*, Ed. Eurolex, Madrid, 1996, p. 61, en cuanto a los regímenes aplicados al otorgar el derecho.

³⁹² Reglamento (CE) 2081/1992 sobre la protección de las indicaciones geográficas en productos agrícolas y alimenticios del 14 de julio de 1992.

³⁹³ *Comunidades Europeas*- WT/DS174 y WT/DS290.

³⁹⁴ Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, al 14 de septiembre de 2015.

³⁹⁵ Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Portugal, República Checa, al 14 de septiembre de 2015.

indicaciones y denominaciones que se basan en un reconocimiento nacional y en el ejercicio de controles oficiales en dichos países. Conforme a lo anterior, la reglamentación comunitaria ha repercutido en la protección, no sólo de los países europeos, sino también en cierta medida en las normas de terceros países que quieran que sus productos estén protegidos en ese espacio.

Las normas multilaterales específicas sobre las indicaciones geográficas, como sabemos, están contenidas en el ADPIC y el ALDO, por lo que es preciso establecer el reparto de las obligaciones contraídas por la Unión Europea y sus Estados miembros con relación a estos instrumentos y la aplicabilidad de los referidos acuerdos. Este análisis también puede ser relevante al estudiar el reparto de competencias entre el gobierno federal de los EE.UU. y sus estados y territorios. Conforme al Art. 5 del TUE³⁹⁶, como principio básico, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan, por lo que toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. Además de ser miembros de la OMC todos los Estados de la Unión Europea, también lo es la Comunidad Europea³⁹⁷, pues el Acta Final de Marrakech fue firmada el 15 de abril de 1994 por los representantes de la Comunidades Europeas y sus Estados Miembros³⁹⁸.

En términos del reparto de competencias con relación al ADPIC, conforme el Dictamen 1/94 relativo al Acuerdo por el que se establece la OMC, del 15 de noviembre de 1994, se determinó que la Comunidad y los Estados tenían competencias compartidas para celebrar el ADPIC, pues la armonización realizada sobre las materias cubiertas era parcial, mientras que con relación a las medidas para garantizar una protección eficaz aunque la Comunidad era competente, no había

³⁹⁶ Tratado de Unión Europea 7 de febrero de 1992 firmado en Maastricht, Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 191, 29 de julio de 1992, pp. 1-112, versión consolidada DOUE C 326, 26 de octubre de 2012.

³⁹⁷ Las facultades de la Unión Europea para celebrar tratados derivan básicamente en la actualidad de lo establecido en los Arts. 3.2 y 216 TFUE.

³⁹⁸ El Acta Final de Marrakech, firmada el 15 de abril de 1994 por los representantes de la Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, se incorporó en el derecho comunitario mediante la Decisión del Consejo 94/800/CE del Consejo del 22 de diciembre de 1994 sobre la conclusión en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. En dicha Decisión se establece claramente que se considera que el “Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios y de los Estados miembros”.

ejercido sus competencias sobre ese ámbito. Se concluyó que excepto por las disposiciones sobre la prohibición de despacho a libre práctica de mercancías con usurpación de marca, el ADPIC no estaba incluido dentro del ámbito de la política comercial común³⁹⁹, aunque como miembro de la OMC está obligada a aplicar las disposiciones del ADPIC⁴⁰⁰.

Tras la reforma llevada a cabo por el Tratado de Lisboa, el Art. 118 de TFUE⁴⁰¹ dispone en el primer párrafo que, dentro de sus facultades relativas al funcionamiento del mercado interior, “el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de *títulos europeos* para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión”. Aunque algunos de los reglamentos sobre registros comunitarios de indicaciones geográficas que se discutirán se adoptaron previo a la vigencia del referido Art. 118, actualmente éste constituye base legal para la reglamentación de tales registros de indicaciones geográficas en el espacio europeo⁴⁰².

Por otro lado, la Unión Europea es miembro observador de la OMPI⁴⁰³ y se ha adherido a los siguientes tratados: Protocolo de Madrid, en vigor desde 1 de octubre de 2004; Arreglo de la Haya (sistema y modelos industriales), en vigor desde 1 de

³⁹⁹ En la STJ de 14 de diciembre de 2000, C-300/98 y C-392/98, *Parfums Christian Dior S.A.*, se estableció que corresponde a los tribunales nacionales decidir los efectos del ADPIC en su ordenamiento interno.

⁴⁰⁰ EVANS, G. E., “Substantive trademark law ...”, *loc. cit.*, p. 180.

⁴⁰¹ Citado en el Reglamento 1151/2012. Sobre el Art. 118 del TFUE, que no tiene equivalente en tratados anteriores al TFCE de 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente expresó que “habilita al legislador de la Unión para establecer medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión. Esta disposición, introducida en el Tratado FUE por el Tratado de Lisboa, se refiere específicamente al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, materia comprendida en el ámbito de competencias compartidas de la Unión con arreglo al artículo 4 TFUE”. STJUE (Gran Sala) de 5 mayo de 2015, C-147/13, *Reino de España contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea*. Para un análisis crítico de esta sentencia, *vid.* DESANTES REAL, Manuel, “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna de las consecuencias para el Derecho de la UE de las sentencias de 5 de mayo de 2015 (C-146/13 y C-147/13)”, *La Ley Unión Europea*, número 28, 2015, p. 6.

⁴⁰² El Art. 118(2) es una de las bases legales del Reglamento 1151/2012, según su Preámbulo. Véase además, FALCONI, Federica, “Transnational litigation on ...”, *loc. cit.*, p. 81-82.

⁴⁰³ Según indicado en el Capítulo anterior, la OMPI administra unos 26 tratados, incluyendo el Convenio de la OMPI, al 15 de junio de 2015. Se puede consultar la lista en <http://www.wipo.int/treaties/es/>.

enero de 2008; Tratado sobre Derechos de Autor, en vigor desde el 14 de marzo de 2010, y Tratado sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en vigor desde el 14 de marzo de 2010⁴⁰⁴. Además, según ya indicado, el Art. 2 del ADPIC establece que “[e]n lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)”, el cual ha sido ratificado por todos los Países miembros de la Unión Europea. Con relación a los demás tratados administrados por la OMPI, según se ha mencionado, los miembros de la Unión Europea que los han ratificado varían según el tratado.

La aplicabilidad de las normas sobre indicaciones geográficas del ADPIC en España y su responsabilidad por el cumplimiento no está en duda⁴⁰⁵. En España, en cuanto se publicó la ratificación del tratado, se emitió la Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En el Art. 8 de la instrucción se dispuso el cumplimiento con la obligación del Art. 23 del ADPIC en cuanto a la prohibición de registrar como marcas signos que contengan una indicación de procedencia falsa de vinos o bebidas espirituosas. Con relación a los tratados administrados por la OMPI, España no está obligada por el ALDO, que es el que establece el registro de indicaciones geográficas⁴⁰⁶.

Con carácter previo al análisis de las disposiciones sustantivas sobre las indicaciones geográficas en el ámbito europeo, cabe referirse brevemente a la implementación de ciertas normas procesales necesarias para su tutela. Las obligaciones asumidas con relación a las indicaciones geográficas, en virtud del ADPIC, según establecido en el Capítulo anterior, en síntesis requieren que los Países

⁴⁰⁴ Respectivamente aprobados en virtud de: Decisión del Consejo 2006/954/CE de 18 de diciembre de 2006 por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999 (2006); Decisión del Consejo de 30 de mayo de 2005 por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, según fue revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (2005); Decisión del Consejo (UE) 793 del 27 de octubre de 2003, aprobando la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo relativo al Acuerdo de Madrid que concierne al Registro Internacional de las Marcas, es adoptado en Madrid, el 27 de junio, 1989 (2003), y Decisión del Consejo de 16 de marzo de 2000 relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (2000).

⁴⁰⁵ MONTAÑA MORA, Miquel, “La aplicación del Acuerdo ...”, *loc. cit.*, p. 734-735.

⁴⁰⁶ Información disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country_id=55C, consultada el 2 de agosto de 2015.

Miembros provean medios para impedir indicaciones geográficas que induzcan a error sobre el origen del producto o su uso mediante prácticas de competencia desleal, así como las prohibiciones relacionadas a la protección adicional de los vinos y las bebidas espirituosas acordada en el Art. 23. Una parte importante del cumplimiento de los Países Miembros con esta obligación se lleva a cabo a través de los medios de tutela para hacer efectiva la protección.

En este sentido, la disparidad existente entre los Estados sobre los medios de tutela para que en efecto se garantice a los titulares las protecciones establecidas en la Parte III del ADPIC ha constituido un reto en el contexto europeo. La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las indicaciones geográficas⁴⁰⁷, se basa en el principio de que los derechos de propiedad intelectual son fundamentales para el éxito del mercado interior. Su objetivo es establecer ciertas disposiciones sobre los medios de tutela al amparo de las obligaciones contenidas en el ADPIC de manera que se consiga aproximar las legislaciones dispares entre los Estados⁴⁰⁸. La Directiva establece la obligación de los Estados Miembros de garantizar a los titulares de derechos de propiedad intelectual la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial, estableciendo medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto que sean justos, equitativos, efectivos, proporcionados y disuasivos, y que no sean muy complejos. El 22 de diciembre de 2010 la Comisión emitió un informe sobre la Directiva en el cual señaló que el costo económico de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual era alarmante, que la transposición tardía de la Directiva no había permitido emitir un análisis crítico económico y, ante las diferentes interpretaciones y las divergencias en la aplicación de la Directiva, recomendó clarificaciones⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ Mediante la Declaración de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, del 13 de abril de 2005 (2005/295/CE), se detallaron los derechos de propiedad intelectual dentro del ámbito de la Directiva, entre los cuales están las indicaciones geográficas.

⁴⁰⁸ TRITTON, Guy, *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, Londres, 2008, p. 1132.

⁴⁰⁹ Informe del 22 de diciembre de 2010 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (SEC(2010) 1589 final), disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0779&from=ES>, consultado el 21 de septiembre de 2015.

En España, las normas procesales (medidas, procedimientos y recursos) para garantizar el respeto a la propiedad intelectual están en el Código Penal⁴¹⁰, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes, la Ley de Marcas y de Protección Jurídica del Diseño Industrial. La Directiva 2004/48 fue traspuesta al ordenamiento español mediante la Ley 19/2006 de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, la cual enmendó en lo pertinente las disposiciones de las leyes mencionadas⁴¹¹.

Con relación al control por las autoridades aduaneras, el marco actual está contenido en el Reglamento 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual⁴¹². Dicho Reglamento incluye en el Art. 2.1 a las indicaciones geográficas entre los derechos de propiedad intelectual a los que aplica. La definición de indicación geográfica incluye, en la medida en que esté establecida como un derecho exclusivo de propiedad intelectual por la normativa nacional o de la Unión o con arreglo a los Acuerdos celebrados entre la Unión y terceros países y, como tal, incluida en dichos Acuerdos, las indicaciones o denominaciones de origen protegidas por los reglamentos europeos relativos a los regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios, la organización común de mercados agrícolas y sobre determinados productos agrícolas, los vinos aromatizados y las bebidas espirituosas⁴¹³.

⁴¹⁰ El Art. 275 del Código Penal de 1995, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, establece dentro de los delitos contra la propiedad industrial, la utilización no autorizada en el tráfico económico de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Para un análisis del mismo, véase MATA Y MARTÍN, Ricardo M., “Responsabilidad penal por el uso fraudulento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas”, Estudios Rcd, Núm. 2, 2008, pp.101-130.

⁴¹¹ BOE núm. 134, de 6 de junio de 2006. Para un análisis de las medidas de la Ley 19/2006 véase ARMENGOT VILAPLANA, Alicia, “La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las leyes 19/2006 y 23/2006”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, Vol. 18/2006 3 (versión electrónica).

⁴¹² Reglamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo.

⁴¹³ Los reglamentos europeos que definen y establecen indicaciones geográficas protegidas son:

- Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios;
- Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas;

El Reglamento 608/2013 en gran medida atiende, desde la perspectiva comunitaria, lo dispuesto en la Parte III del ADPIC sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, en especial la sección 4 sobre prescripciones especiales relacionadas a las medidas en frontera. Dispone quiénes pueden presentar solicitudes nacionales o de la Unión (basados en la protección de derechos de propiedad intelectual con efecto en toda la Unión), la obligación de cada Estado de designar la entidad administrativa que recibirá y tramitará las solicitudes, cuándo procede la destrucción de las mercancías, el intercambio de información entre Estados, entre otros asuntos.

En el Informe de la Secretaría sobre el Examen de las Políticas Comerciales de la Unión Europea de 2015, sobre el cumplimiento de la Unión Europea con la Sección 5 de la Parte III del ADPIC se indica que la legislación comunitaria sólo prevé medidas civiles y administrativas y que los procedimientos penales son del ámbito de competencia de los Estados Miembros⁴¹⁴. Referente a las sanciones penales dispuestas en la Sección 5 de la Parte III y sobre las cuales el Art. 61 del ADPIC establece el deber de adoptarlas para los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva a los derechos de autor⁴¹⁵, está aún pendiente de adopción la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que tiene el propósito de atender la disparidad entre los Estados Miembros sobre esta materia⁴¹⁶.

- Reglamento (UE) 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas, de los productos vitivinícolas aromatizados;

- Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.

⁴¹⁴ OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la Unión Europea del 18 de mayo de 2015, WT/TPR/S/317, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s317_s.pdf, consultado el 6 de septiembre de 2015, p. 131.

⁴¹⁵ COM/2005/0276 final - COD 2005/0127.

⁴¹⁶ Cabe mencionar el Reglamento (UE) 368/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de abril de 2012 por el cual se encomienda a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Entre tales funciones, tiene la de congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, llevar a cabo actividades de sensibilización, establecer una metodología para la recopilación de datos fiables sobre infracciones y su valor económico, divulgación de prácticas óptimas y llevar a cabo programas de capacitación de funcionarios de los Estados miembros (arts. 1 y 2 del Reglamento 368/2012).

B. *Los acuerdos bilaterales con contenido relacionado a indicaciones geográficas*

A las insuficiencias de la protección internacional de las indicaciones geográficas, se ha tratado de hacer frente, como adelantamos en el Capítulo anterior, a través de tratados bilaterales o de libre comercio⁴¹⁷. La Unión Europea ha recurrido a acuerdos bilaterales para obtener una mayor protección para las indicaciones geográficas europeas, los cuales usualmente incluyen anejos con listas de indicaciones geográficas a las cuales la otra parte se compromete a brindar protección⁴¹⁸. En estos casos, se plantea la aplicación de la ley del Estado de origen a los productos incluidos en la lista, pues es allí donde se determina la protección de sus denominaciones o indicaciones de procedencia y los demás Estados mediante el tratado consienten a proteger los productos admitidos en el país de origen⁴¹⁹. Los acuerdos de este tipo permiten ir reduciendo la imitación de los productos en los países contratantes, creando un reconocimiento de los productos en ese mercado y, en ocasiones, ir recuperando el carácter distintivo de productos que pudiesen considerarse genéricos o semigenéricos en el otro país, como ocurre con el acuerdo bilateral sobre vinos entre los EE.UU. y la Unión Europea⁴²⁰. Los acuerdos bilaterales y multilaterales con disposiciones específicas sobre indicaciones geográficas se han desarrollado de manera paralela y separada al ADPIC⁴²¹.

Frente a la opción de tratados multilaterales, los tratados bilaterales ofrecen la ventaja de que permiten la obtención de protección directa para los productos negociados sin tener que pasar por procesos de solicitudes de registros (que puede que no estén disponibles) para cada uno de ellos; ofrecen el incentivo para los terceros países de una negociación en bloque con los miembros de la Unión Europea en vez de

⁴¹⁷ A manera de ejemplo, en PALAO MORENO, Guillermo, “La regulación internacional ...”, *loc. cit.*, p. 144, se mencionan los siguientes convenios bilaterales que vinculan a España sobre la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Alemania (1970), Portugal (1970), Francia (1973), Suiza (1974), Italia (1975), Austria (1976) y Hungría (1987). También se mencionan, a la p. 147, los tratados bilaterales, mayormente en material de bebidas espirituosas y vinos, que ha firmado la Unión Europea con Australia (2008), Canadá (2004), Chile (2002), EE.UU. (2006), México (1997), Sudáfrica (2002) y Suiza (1999). Véase también COOK, Trevor, *EU Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2010, a la p. 427.

⁴¹⁸ GERVAIS, Daniel J, “The Changing Landscape ...”, *loc. cit.*, p. 101.

⁴¹⁹ JIMÉNEZ BLANCO, Pilar, *Las denominaciones de origen ...*, *op. cit.*, pp. 91-92.

⁴²⁰ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 82.

⁴²¹ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical Indications, Law and Practice*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2014, pár. 2.217.

con los Estados individuales, y para ambas partes ofrecen alternativas para resolver diferencias que puedan surgir, usualmente en el ámbito de algún comité creado en virtud de los acuerdos⁴²². Asimismo, aunque los tratados bilaterales con disposiciones sobre indicaciones geográficas con la Unión Europea pueden constituir un medio para favorecer las cuantiosas indicaciones europeas, igualmente son una vía para introducir indicaciones geográficas de terceros países a un nuevo mercado⁴²³. En el caso de España, los tratados bilaterales han servido para atender problemas concretos de denominaciones españolas en determinados mercados, usualmente enmarcados en una protección desde la competencia desleal⁴²⁴. La Unión Europea normalmente incorpora a los registros comunitarios las indicaciones y denominaciones acordadas en las listas que acompañan los acuerdos bilaterales o regionales.

La Unión Europea ha concluido tratados bilaterales que incluyen obligaciones relativas a las indicaciones geográficas con varios Países, en los que se detalla el nivel de protección específico y las indicaciones protegidas⁴²⁵. Como regla general los acuerdos comparten el perfil de ofrecer la protección del ADPIC relativa a los vinos y bebidas espirituosas y añadir protecciones con relación a las marcas, variedades de uvas, nombres genéricos y menciones tradicionales⁴²⁶. En algunos tratados, como los de Australia, EE.UU. y Sudáfrica, el Acuerdo es exclusivamente sobre el comercio del vino. Otros, como el de Albania, se trata más bien de un tratado de asociación en el cual se incluye, como parte de los anexos, un Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre el reconocimiento, la protección y el control recíprocos de las denominaciones de vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados. En los tratados de libre comercio se suele incluir un capítulo sobre indicaciones geográficas, como en el Tratado de Libre Comercio con Singapur, que establece la obligación de establecer un sistema de registro de indicaciones geográficas una vez

⁴²² WAYE, Vicki “Assessing Multilateral vs. Bilateral ...”, *op. cit.*, pp. 62-66.

⁴²³ *Ibid.*, p. 65.

⁴²⁴ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 84.

⁴²⁵ La Lista de tratados disponible en la página de la Comisión Europea sobre comercio internacional y las indicaciones geográficas, consultada el 21 de septiembre de 2015, http://ec.europa.eu/agriculture/gi-international/index_en.htm, incluye acuerdos con los siguientes países o regiones: República de Albania, Australia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Centroamérica, República de Chile, Colombia y el Perú, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Georgia, República de Corea, Estados Unidos Mexicanos, República de Moldavia, República de Montenegro, República de Serbia, República de Sudáfrica, Confederación Suiza, Estados Unidos de América y República de Singapur. Algunos de los tratados con los Estados mencionados son sólo sobre el comercio del vino.

⁴²⁶ Véase descripción de WAYE, Vicki “Assessing Multilateral vs. Bilateral ...”, *op. cit.*, p. 60.

entre en vigor el tratado⁴²⁷. Como norma general, las disposiciones incluidas en estos tratados incluyen una protección más elevada que la del ADPIC⁴²⁸.

Con relación a estos tratados se plantea si una vez incorporados en el ámbito de la Unión Europea los términos específicos de indicaciones geográficas protegidas, compromisos futuros con terceros Estados se podrían ver limitados por no estar éstos dispuestos a conceder la protección prevista en su territorio, como podría suceder en caso de que se pactara la protección de una indicación que el tercer país estableció conforme a su ordenamiento que es genérica o que para sus efectos es homónima. También se plantean posibles conflictos que pueden surgir a partir de obligaciones contradictorias en diferentes tratados sucesivos o tratados con diferentes Países de la Unión. En la última parte del Capítulo tendremos la oportunidad de analizar, en el contexto de la indicación *Budweiser*, la interacción entre derechos dimanantes de obligaciones multilaterales y comunitarias y los tratados bilaterales previos a la adhesión a la Unión Europea que se convierten en parte del derecho nacional de los Estados y pueden entrar en conflicto con el derecho comunitario. La protección de este tipo de tratado puede ser más efectiva para la determinación del término protegido, pero puede generar la dificultad de que, con carácter previo a su aplicación, sea necesario comprobar la validez de la norma que se deriva del mismo, ya sea por la fecha en la que se concluyó o la jerarquía vertical de las múltiples normas que pueden resultar de aplicación.

3. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA EUROPEA DE CALIDAD

A. *Antecedentes*

Con carácter previo al desarrollo de la reglamentación comunitaria sobre las indicaciones geográficas, los sistemas de protección estatal en Europa variaban entre dos arquetipos. Por un lado, en algunas jurisdicciones al tenor de la concepción naturalista de los signos distintivos se habían establecido sistemas de garantía de la relación entre la calidad de ciertos productos con su lugar de origen, mientras que en

⁴²⁷ OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del ..., *op. cit.*, p. 124.

⁴²⁸ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, pár. 2.222.

otras interesaban la protección de los intereses del consumidor y las protegían mediante la legislación o aplicación de principios sobre competencia desleal⁴²⁹.

El sistema de protección registral europeo de las indicaciones geográficas, tiene gran influencia del sistema civil para el registro de denominaciones de origen de Italia, Francia, España y Portugal⁴³⁰. Se atribuye la estructura de la regulación, que descansa en los controles oficiales ejercidos por entes administrativos nacionales o por agrupaciones de productores, al modelo francés que se desarrolló mediante legislación especial para la protección de productos específicos y el establecimiento de los correspondientes mecanismos de control y defensa de las denominaciones de origen⁴³¹. Entre las disposiciones francesas sobre la concesión y protección de las denominaciones de origen, se puede destacar la Ley de 1 de agosto de 1905 que le impuso al gobierno la responsabilidad de reconocer la delimitación geográfica para las diferentes denominaciones y la Ley de 6 de mayo de 1919 que además de reconocerlas como propiedad colectiva, le confería el poder a los jueces de regular el uso de los nombres⁴³². Actualmente, además de en las diferentes leyes sobre productos o asuntos específicos, las denominaciones de origen se regulan en el Código de Propiedad Intelectual⁴³³ y en el Código del Consumo francés⁴³⁴, en cuyos artículos L115-1 al L115-20 se define la denominación de origen como “la de un país, región o localidad que sirva para designar un producto originario de allí y cuya calidad o características obedezcan al medio geográfico, incluidos, tanto los elementos naturales, como los factores humanos”⁴³⁵. El año 2000 Francia tenía más de 113,000 productos con denominaciones de origen, de los cuales sólo los vinos con

⁴²⁹ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, pp. 185-187.

⁴³⁰ EVANS, G.E., “The protection ... signs of harmonization?”, *op. cit.*, p. 19. De hecho, se le atribuye a estos países mediterráneos, que tienen una tradición agrícola importante, ser los defensores principales de una mayor protección para las indicaciones geográficas, a quienes se les han unido los países de Europa del Este admitidos a la Unión Europea recientemente. KUR, Annette, COCKS, Sam, “Nothing but A GI Thing: Geographical Indications Under Eu Law”, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 17, 2007, pp. 999-1016, p. 1006.

⁴³¹ Para un recuento del desarrollo legislativo de las indicaciones geográficas en Francia, véase O’CONNOR, Bernard, *The law of Geographical ...*, *op. cit.*, pp. 165-179

⁴³² LUCATELLI, Sabrina “Appellations of Origin and Geographical Indications in OECD Member Countries: Economic and Legal Implications”, OCDE, Directorate for Food, Agriculture and Fisheries, Trade Directorate (2000), COM/AGR/APM/TD/WP(2000)15/FINAL, pp.57–65, disponible en [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/AGR/APM/TD/WP\(2000\)15/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/AGR/APM/TD/WP(2000)15/FINAL&docLanguage=En), última consulta el 15 de septiembre de 2015.

⁴³³ Código de Propiedad Intelectual francés, Ley 92-597 de 1 de julio de 1992.

⁴³⁴ Código de Consumo francés, Ley del 26 de julio de 1993.

⁴³⁵ ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, p. 4.

denominación de origen representaban una producción de 15.6 billones de euros, mientras que la producción de los productos lácteos ascendía a 2 billones⁴³⁶.

Ahora bien, la noción del *terroir*⁴³⁷ enraizada en la legislación francesa, que afirma una relación entre el suelo y las cualidades y la calidad de los productos, no necesariamente se valida en todos los casos, como se ha señalado con relación al queso Feta, que puede ser originario de diferentes regiones con suelos de diferentes cualidades en Grecia⁴³⁸. En estos casos, pesan más otros criterios, como la evidencia de protección del producto en la legislación nacional y el contenido del pliego de condiciones⁴³⁹.

Antes de que surgiera la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales en el marco europeo, otras jurisdicciones nacionales dependían para la protección de las indicaciones geográficas de las normas sobre competencia desleal o sobre marcas, que prohibían el uso engañoso de términos geográficos. Un ejemplo es el sistema alemán, que con anterioridad al ya derogado Reglamento (CE) 2081/1992 sobre la protección de las indicaciones geográficas en productos agrícolas y alimenticios, protegía las indicaciones geográficas mediante el Art. 3 de la Ley de Competencia Desleal, a través de la prohibición de engañar en cuanto al origen de un producto o servicio y de la acción de cesación de uso de indicaciones engañosas⁴⁴⁰. Como parte de los cambios necesarios para la adaptación de la legislación interna al referido Reglamento, Alemania modificó su Ley de Marcas para incluir los artículos 126-129 relativos a las indicaciones geográficas, de manera que actualmente se pueden proteger mediante el registro europeo o las marcas colectivas, además de las leyes

⁴³⁶ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 196 y ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, p. 3.

⁴³⁷ El concepto de *terroir* se refiere a un “área o terreno, usualmente bastante pequeña, cuyo suelo y microclima imparte cualidades distintivas a los productos alimentarios”. GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 195.

⁴³⁸ STJ (Gran Sala) de 25 de octubre de 2005, C-465/02 y C-466/02, *República Federal de Alemania y Reino de Dinamarca contra Comisión de las Comunidades Europeas*.

⁴³⁹ Véase cuestionamiento sobre si en todos los casos de indicaciones geográficas las características geológicas del *terroir* son únicas. BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications: what ...”, *op. cit.*, p. 51.

⁴⁴⁰ CONRAD, Albrecht, “The Protection of Geographical ...”, *op. cit.*, p. 15. Para un resumen del estado de derecho previo sobre indicaciones geográficas en Alemania, véase MILLER, Andreas, “The protection of geographical names in the Federal Republic of Germany: law and jurisdiction”, E.I.P.R., Vol. 8(7), 1986, pp. 209-211 y O’CONNOR, Bernard, *The Law of ...*, *op. cit.*, pp. 200-212.

especiales sobre vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas⁴⁴¹. En el Reino Unido, la protección de las indicaciones geográficas mediante las acciones relativas al *passing off* del *common law* no tiene reconocimiento legislativo, aunque se aplica a situaciones relacionadas a la protección de indicaciones geográficas⁴⁴². En esa jurisdicción, el marco de regulación de las indicaciones geográficas es el derecho de marcas y la ley sobre el origen de los productos en el comercio, aunque la incorporación del acervo comunitario ha representado una evolución muy importante en la protección⁴⁴³.

Se ha afirmado, que la presión singularmente activa de ambas concepciones, la francesa y la alemana, explican que las normas comunitarias sobre indicaciones geográficas terminen siendo modestas y de carácter sectorial⁴⁴⁴. A pesar de que la protección de las indicaciones geográficas a través de las normas relativas a la competencia desleal puede ser satisfactoria a nivel nacional, no resulta suficiente cuando se trata de la protección de productos importados o en el contexto de un mercado único, pues la evaluación sobre aspectos subjetivos (como la percepción y probabilidades de confusión del público para determinar la existencia de competencia desleal o lo que es geográficamente descriptivo o engañoso), a falta de criterios uniformes, pudiese al final aplicarse de manera diversa por ser dependiente de la percepción y prueba disponible al juez local⁴⁴⁵.

Es oportuno señalar que la normativa europea sobre indicaciones geográficas no ha incorporado normas sobre competencia judicial internacional o derecho aplicable específicas⁴⁴⁶, por lo que correspondería recurrir al régimen general sobre

⁴⁴¹ CONRAD, Albrecht, “The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement”, ..., p. 16.

⁴⁴² Por ejemplo, el caso del *Spanish Champagne*, en el que se determinó que ya que no provenía de la región francesa *Champagne*, el uso del término champán español constituía hacerse pasar (*passing off*) (*Bollinger (J) v. Costa Brava Wine Company Ltd.* (1959) 3 All ER 800); *Sherry case*, en el que se impugnó el uso de Jerez y aunque se determinó que era una indicación geográfica y no debía usarse en productos del Reino Unido, denegó el remedio por la acquiescencia del titular (*Vine Products Limited & Others v. Mackenzie & Company Limited and Others* (1969) R.P.C. 1); *Scotch Whisky* productores tenían derecho a protección por el uso del término en mezclas de otros lugares al amparo de lo resuelto en el caso de *Spanish Champagne (John Walker & Sons Ltd. V. Henry Ost & Company Ltd.* (1970) 2 ALL ER 106). O’CONNOR, Bernard, *The law of Geographical ...*, op. cit., pp. 213-215.

⁴⁴³ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., pp. 204-208.

⁴⁴⁴ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, op. cit., p. 159.

⁴⁴⁵ CONRAD, Albrecht, “The Protection of Geographical ...”, op. cit., pp. 17 y 20.

⁴⁴⁶ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Competencia judicial en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen”, en UBERTAZZI, Benedetta, ESPADA, Esther Muñoz, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Diritto internazionale ed europeo, Giuffrè Editore, Milán, 2009, pp. 80-99.

competencia judicial internacional y derecho aplicable en materia civil y mercantil en el ámbito comunitario⁴⁴⁷. Para establecer las normas que aplicarían a las indicaciones geográficas sobre competencia y derecho aplicable conforme al Reglamento Bruselas *Ibis* y Roma II, corresponde distinguir entre si la acción está relacionada a la existencia del derecho o a una infracción al mismo.

De tratarse de una acción sobre el registro o la validez de un derecho de propiedad intelectual, en este caso indicaciones geográficas o denominaciones de origen solicitadas en el ámbito nacional, el Art. 24.4 del Reglamento Bruselas *Ibis* establece la jurisdicción exclusiva del Estado miembro en el que se ha solicitado el reconocimiento del derecho. Sin embargo, con relación al registro de las indicaciones conforme a la reglamentación europea, ante la decisión de registro de la Comisión sólo se contemplan en los Reglamentos la acción de anulación o cancelación⁴⁴⁸. Fuera de este supuesto, correspondería interponer un recurso contra la determinación de la Comisión dentro de los dos meses dispuestos en el Art. 263 del TFUE o solicitarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la validez de alguna determinación con carácter prejudicial conforme al Art. 267 del TFUE⁴⁴⁹. Si se trata de otro tipo de acción de protección de las indicaciones geográficas en el contexto

⁴⁴⁷ Este régimen general está compuesto por el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil aplicable a las acciones judiciales incoadas a partir del 10 de enero de 2015 (Reglamento Bruselas *Ibis*) y el Reglamento (CE) 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II). En principio, por los rasgos comunes que comparten con los demás derechos de propiedad intelectual no deberían plantearse problemas por la aplicación de los mismos principios. Véase, en ese sentido, el párrafo 3 del Art. 1:101 de los Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual elaborados por el *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*, texto final de 1 de diciembre de 2011, disponibles en http://www.clip.eu/_www/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf, donde se indica que los principios elaborados pueden ser aplicados *mutatis mutandis* a las indicaciones geográficas. En los comentarios al artículo reseñado se menciona que la aplicación *mutatis mutandi* en el caso de las indicaciones geográficas se debe a que no corresponden totalmente al derecho típico en exclusiva que se le confiere a los titulares de otros derechos de propiedad intelectual, en atención a su naturaleza colectiva, aunque muchos de los principios le son de utilidad. Véase el Comentario 1:101.C07 en *European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, Conflicts of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p.51.

⁴⁴⁸ Art. 54 del Reglamento 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (en adelante Reglamento 1151/2012); Art. 18 del Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas (en adelante Reglamento 110/2008), y Art. 106 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas (en adelante Reglamento 1308/2013).

⁴⁴⁹ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Competencia judicial en materia ...”, *loc. cit.*, pp. 87-88.

civil y mercantil en el que el demandado está domiciliado en un Estado miembro (si no lo está, aplica la ley nacional del Estado miembro), se aplicaría el fuero de competencia general del Art. 2 del Reglamento Bruselas Ibis del domicilio del demandado, a menos que aplique el fuero especial de materia delictual o cuasidelictual concediendo competencia a los tribunales del lugar donde se produjo el hecho que causó el daño (Art. 7.2) o el de múltiples demandados concediendo la competencia al órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos (Art. 8(a))⁴⁵⁰.

Con respecto al derecho aplicable a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, el Art. 8 del Reglamento Roma II establece, sin que se acepte acuerdo en contrario, que será la del país para cuyo territorio se reclama la protección o la *lex loci protectionis*⁴⁵¹. El mismo artículo dispone que de tratarse de una infracción a un derecho de propiedad intelectual comunitario, aplicará el instrumento comunitario correspondiente, excepto que se trate de alguna cuestión no regulada por el instrumento comunitario, caso en el que aplicará la del país donde se cometió la infracción. La regla anterior puede plantear cuestiones en los casos en que el lugar del hecho generador del daño no coincide con el país en el que se produce el daño y en los casos en que los actos de infracción se cometieron en más de un Estado, lo cual es un escenario previsible con respecto a infracciones de indicaciones geográficas⁴⁵². Si bien el Art. 15(c) del Reglamento Roma II establece dentro del ámbito de aplicación de la ley que aplique conforme al Reglamento “la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada”, es necesario tener en cuenta que la *lex fori* será como regla general la aplicable a los medios de prueba de la infracción y de la cuantía de los daños⁴⁵³. Lo dispuesto en el Art. 8 también será de aplicación en los supuestos de enriquecimiento injusto, gestión de negocios y culpa *in*

⁴⁵⁰ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Competencia judicial en materia ...”, *loc. cit.*, pp. 90-97 y FALCONI, Federica, “Transnational litigation on infringement ...”, *loc. cit.*, pp. 97-105.

⁴⁵¹ Referente a los problemas que plantea la aplicación del *lex loci protectionis*, en especial cuando la infracción ocurre en varios Estados, véase FALCONI, Federica, “Transnational litigation on infringement ...”, *loc. cit.*, pp. 114-115.

⁴⁵² DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “La *Lex Loci Protectionis* tras el Reglamento de ‘Roma II’”, *AEDIPr*, t. VII, 2007, pp. 375-406, *op. cit.*, pp. 390-391 y FALCONI, Federica, “Transnational litigation on infringement ...”, *loc. cit.*, pp. 117-119. También es un escenario previsible con respecto a otros derechos de propiedad intelectual.

⁴⁵³ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “La *Lex Loci Protectionis* ...”, *op. cit.*, p. 388.

contrahendo que se deriven de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el Art. 13.

B. *El mercado interior y las indicaciones geográficas*

La obligación de garantizar la libre circulación de mercancías en el mercado interior requiere que las prohibiciones relativas a las indicaciones geográficas de los productos, que por su naturaleza surgen del derecho nacional y son normas territoriales, no se apliquen de manera que tengan el efecto de obstruir la libre circulación de mercancías en el espacio comunitario. Así, los artículos 34 a 36 TFUE establecen el principio de la libertad de circulación de mercancías y sus excepciones. En el ámbito comunitario se ha planteado, ante el referido principio de libertad, la legalidad de la promoción de los productos internos de los Estados mediante campañas de calidad por tener efectos restrictivos en la libre circulación. Nos referimos, por ejemplo, al asunto *Comisión/Irlanda*⁴⁵⁴, en el cual se planteó la compatibilidad con el Art. 30 del Tratado de la CEE de la ley irlandesa que requería que cierta mercancía (*souvenirs*) importada llevase una indicación de origen o la palabra ‘foreign’ y se determinó que era una medida de efecto equivalente al no exigir la declaración de origen en cuanto a los productos nacionales, y al asunto *Comisión/Irlanda*⁴⁵⁵, en el cual se determinó que Irlanda había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al organizar una campaña para la promoción de la venta y compra de productos irlandeses en su territorio. Frente a estas determinaciones, es necesario explicar qué actividades de reconocimiento del origen geográfico en función a las características atribuibles a la región de un producto son aceptables en el contexto de la libertad de circulación de mercancías.

El Art. 36 reconoce que ciertas medidas de los Estados miembros se pueden considerar excepciones al principio general de libertad de movimiento, siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta. Una de las referidas excepciones del Art. 36 del TFUE admite prohibiciones o restricciones a la importación cuando se justifiquen por razones amparadas, entre otras, en la protección de la propiedad industrial y comercial. Las indicaciones geográficas están incluidas en el concepto de propiedad industrial y comercial del

⁴⁵⁴ STJ de 17 de junio de 1981, Asunto 113/80, *Comisión/Irlanda*.

⁴⁵⁵ STJ de 24 de noviembre de 1982, Asunto 249/81, *Comisión/Irlanda*.

referido artículo, según se refleja en la jurisprudencia del Tribunal que ha ido incluyéndolas en el marco de las excepciones establecidas⁴⁵⁶.

Al respecto, se puede hacer referencia al asunto *Établissements Delhaize frères y Compagnie Le Lion SA contra Promalvin SA y AGE Bodegas Unidas SA*⁴⁵⁷, en el que se evaluó como cuestión prejudicial una norma nacional que condicionaba el uso de la denominación de origen Rioja a que fuese embotellado en la zona de producción y limitaba la cantidad de vino que podía exportarse a granel. El Tribunal determinó que aunque constituía una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación, por tener el resultado de restringir específicamente las corrientes de exportación del vino a granel y, en especial, proporcionar una ventaja particular para las empresas de embotellado nacionales situadas en la región de producción, sólo estaría justificada por razones relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial, si es necesaria para garantizar que la denominación de origen cumpla su función específica de garantizar que el producto amparado por la misma procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares.

Asimismo, en el Asunto *Exportur/LOR*⁴⁵⁸, en el cual en el contexto de un litigio contra unos productores de confitería franceses que utilizaban las denominaciones Jijona y Alicante, protegidas por el Convenio hispanofrancés de 27 de junio de 1973, el Tribunal estableció que los artículos 30 y 36 del Tratado no impiden la aplicación de las normas establecidas por un Convenio bilateral entre Estados miembros relativo a la protección de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, siempre y cuando las denominaciones protegidas no hayan adquirido, en el momento de la entrada en vigor de dicho Convenio o posteriormente, carácter genérico en el Estado de origen, por lo que se entendió que las denominaciones de procedencia estaban incluidas en el ámbito de artículo 36. Sin embargo, si la normativa nacional constituye un obstáculo para los intercambios y la

⁴⁵⁶ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, op. cit., p. 160-161 y GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., pp. 182-183.

⁴⁵⁷ STJ de 9 de junio de 1992, Asunto C-47/90, *Établissements Delhaize frères y Compagnie Le Lion SA contra Promalvin SA y AGE Bodegas Unidas SA*, (Rioja I).

⁴⁵⁸ STJ de 10 de noviembre de 1992, C-3/91, *Exportur/LOR*.

denominación no es una indicación de procedencia conforme al Derecho comunitario, no se justifica la aplicación de la excepción del Art. 36 TFUE⁴⁵⁹.

Por otro lado, en el asunto *Bélgica/España*⁴⁶⁰, al impugnarse el requisito para el vino con la denominación de origen Rioja de ser embotellado en la zona de producción, se justificó por el fundamento de la excepción relativa a la protección de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del Art. 36 del Tratado, pues se considera en cumplimiento con el Derecho comunitario por ser necesario para garantizar que la denominación de origen cumpla su función específica en cuanto a la calidad del producto. Por lo tanto, las medidas para la protección de las indicaciones geográficas válidas, aunque pueden constituir una barrera a la libertad de circulación de mercancías, están entre las excepciones justificadas en la aplicación de normas de propiedad intelectual de un Estado miembro.

C. La calidad en la política agrícola comunitaria

La justificación para la protección de las indicaciones geográficas, que a diferencia de otros derechos de propiedad industrial no premia la innovación, en principio se centra en el valor de la información para el consumidor, pero encierra una justificación importante en el valor económico que su uso aporta a los productores, quienes pueden usarlas y prohibir que otros las usen. Ciertamente, conceder a un grupo de productores un cuasi monopolio en el mercado sobre el uso de una indicación particular referente a un producto tiene un efecto importante en el rol que juegan los productores y su capacidad de negociación⁴⁶¹. En la Unión Europea, la política y estrategia de la protección de las indicaciones geográficas toma en cuenta la necesidad identificada de sustituir los subsidios a los agricultores pequeños y medianos, que gozaron en el pasado de políticas proteccionistas que se han ido eliminando, por una herramienta que les permita competir en el mercado internacional, mediante un sistema basado en la calidad en el proceso de producción de los productos agrícolas más que en el volumen de producción⁴⁶². La industria de alimentos en general se caracteriza por la estandarización y la producción a gran

⁴⁵⁹ La denominación *montagne* no cumplía con los criterios del derecho comunitario., STJ (Sala Quinta) de 7 de mayo de 1997, *Procedimiento penal entablado contra Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) y Didier Oberti (C-324/94)*.

⁴⁶⁰ STJ de 16 de mayo de 2000, Asunto C-388/95, *Bélgica/España*, (Rioja II).

⁴⁶¹ JOSLING, Tim, "What's in a Name?...", *op. cit.*, p. 5.

⁴⁶² EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, "The Protection of ...?" *op. cit.*, p. 583.

escala que ha llevado a un debilitamiento del vínculo con el lugar de origen, salvo en los sectores del mercado que buscan productos de calidad⁴⁶³. Los estudios realizados concluyen que la elaboración de productos relacionados con indicaciones geográficas contribuyen al desarrollo rural en Europa y lo benefician en mayor grado que la producción estándar a gran escala⁴⁶⁴.

La política comunitaria de calidad ha sido un objetivo desde que se anunció en 1985 en el Libro Verde sobre el futuro de la agricultura europea, mientras que la protección de la calidad de origen de vinos y licores estaba regulada y garantizada desde 1970⁴⁶⁵. El afianzamiento de una política de calidad en las estrategias agrarias comunitarias se ve reflejado en los textos normativos. Muestra de lo anterior es el reconocimiento en los considerandos de los anteriores reglamentos sobre indicaciones geográficas en productos agrícolas y alimenticios, Reglamentos 2081/1992 y 510/2006, de la importancia económica de la producción, fabricación y distribución de los productos agrícolas; de fomentar la diversificación en la producción agrícola para conseguir mayor equilibrio entre oferta y demanda; de proveer datos claros a los consumidores y uniformidad en el etiquetado sujeto a las normas comunitarias vigentes, y la necesidad de adopción de medidas nacionales complementarias dentro de un enfoque comunitario. Los reglamentos comunitarios subsiguientes, sobre productos agrícolas y alimentarios, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas que examinaremos más adelante, han continuado afianzando las herramientas jurídicas necesarias para permitir la protección de las denominaciones protegidas por su importancia, “principalmente para las zonas rurales vulnerables, y a fin de garantizar el valor añadido y mantener la calidad”, en los términos del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y se establece un marco común de seguimiento y evaluación con objeto de medir el rendimiento de la política agrícola común⁴⁶⁶. También cabe reseñar el Reglamento (UE) 1306/2013 del

⁴⁶³ RANGNEKAR, Dwijen, “The Socio-Economics ...”, *op. cit.*, p. 6.

⁴⁶⁴ Comisión Europea, “Geographical Indications, Background Paper to the Green Paper on Agricultural Product Quality, DG Agriculture and Rural Development Working Document”, octubre de 2008, p. 6-7, disponible en http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/workingdocs/gi_en.pdf, última visita 15 de septiembre de 2015.

⁴⁶⁵ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 156, nota 332.

⁴⁶⁶ El desarrollo rural es un objetivo importante de la Política Agraria Común europea. La política europea se puede caracterizar por ser, o aspirar a ser, endógena (basada en recursos locales), integrada (atiende las actividades relacionadas a la cadena de distribución entera y las actividades sociales y

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.

La política de calidad y sus ventajas son objeto de continua reafirmación. Con carácter previo a la adopción del Reglamento 1308/2013, se publicó un Libro Verde sobre diferentes temas relacionados a la calidad de los productos agrícolas (normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad), con el propósito de contar con un proceso de reflexión sobre cómo “elaborar el marco político y regulador más adecuado para preservar y promover la calidad de los productos agrícolas sin crear costos o cargas adicionales”⁴⁶⁷. El distintivo de calidad de los productos agrícolas se percibe como “la gran ventaja de la UE”⁴⁶⁸. Los regímenes de calidad vigentes se refieren al origen o los métodos de obtener determinados productos con cualidades particulares: indicaciones geográficas, la agricultura ecológica, las especialidades tradicionales y los productos procedentes de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Las indicaciones geográficas constituyen uno de los regímenes relevantes en la política de calidad comunitaria. Además de su potencial económico, las indicaciones geográficas contribuyen a infundir a los productores el orgullo de elaborar alimentos de calidad “que forman parte del patrimonio europeo”⁴⁶⁹. También el estudio señala que las indicaciones desempeñan un papel importante en la sostenibilidad de las regiones agrícolas pues aportan a las economías locales, la sostenibilidad medioambiental de los métodos de cultivo y de las materias primas de la zona circundante. Un aspecto que se planteó en el Libro Verde, fue si deberían simplificarse y armonizarse los tres sistemas comunitarios de protección de las indicaciones geográficas o si era preferible que siguiesen evolucionando como instrumentos de registros independientes. La posible reglamentación de indicaciones geográficas de productos no alimentarios que se discute actualmente en la Unión

económicas relacionadas, como el agroturismo) y sostenible (el respeto al ambiente social y natural). FOLKESON, Carina, “Geographical Indications and ...”, *op. cit.*, p. 27. FOLKESON a las pp. 25-30, describe los cambios en las políticas agrarias en las últimas décadas.

⁴⁶⁷ Comisión Europea, Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad, 15 de octubre de 2008, COM/2008/0641 final, p. 6, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:52008DC0641>, consultada el 15 de septiembre de 2015.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, p. 4.

⁴⁶⁹ *Ibid.*, p. 12.

Europea constituiría la ampliación de la política de calidad más allá del ámbito agrícola.

La política de calidad se vería reforzada con un régimen multilateral de protección de indicaciones geográficas que afiance su protección en otras jurisdicciones. Como ya se reseñó, en las negociaciones sobre el registro multilateral de las indicaciones geográficas al amparo del Art. 24.3 del ADPIC, la Unión Europea ha participado en dos propuestas, la de junio de 2005 (sobre registro obligatorio y presunción refutable TN/IP/W/11, en adelante ‘propuesta del 2005’) y en el Documento W/52 presentado en julio de 2008 en conjunto con más de 100 Estados (TN/C/W/52, en adelante ‘propuesta Documento W/52’)⁴⁷⁰.

La propuesta de 2005 buscaba ajustar la protección internacional a la protección de la Unión Europea⁴⁷¹. Los proponentes expresaron que “Europa ha[bía] experimentado, más que cualquier otro Miembro de la OMC, la repercusión de la falta de una protección adecuada de las indicaciones geográficas a lo largo de los años, y actualmente se afirma que muchas de sus indicaciones geográficas son términos genéricos, o se incluyen en alguna de las "excepciones" de los párrafos 4 a 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC”⁴⁷². Según surge de la comunicación que acompaña la propuesta, se proponía que el registro estuviera disponible para todos los productos, no solamente los vinos y las bebidas espirituosas; que se protegiese la prerrogativa de cada Miembro de decidir si un signo corresponde realmente a una indicación geográfica conforme al Art. 22 y que sólo tuviesen acceso al registro las indicaciones protegidas en el lugar de origen, y la posibilidad de que los miembros solicitaran información sobre marcas anteriores o posteriores para conocer las jurisdicciones en que la protección podría estar restringida por derechos previos o supervisar la posibilidad de conflictos. Aunque la participación se proponía como opcional, por existir la posibilidad de ser un miembro no participante, los efectos jurídicos del registro suponían efectos de tres tipos. Si un Miembro formulaba una reserva dentro del periodo de 18 meses a una notificación de registro y no la retiraba,

⁴⁷⁰ En el Capítulo anterior expusimos el estatus actual de las negociaciones sobre el registro multilateral de las indicaciones geográficas al amparo del Art. 24(3) del ADPIC. Para un análisis de las propuestas hasta 2006, *Vid.*, HUGHES, Justin, “Champagne, Feta, and Bourbon: ...”, *op. cit.*, pp. 299-386.

⁴⁷¹ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, p. 28.

⁴⁷² Documento que acompaña la propuesta, WT/GC/W/547, p. 5.

la indicación geográfica sería registrada con la anotación de la reserva. Una vez registrada, para los Miembros que no hubiesen formulado reservas, se establecía la obligación de proporcionar los medios legales para que las partes puedan valerse del registro de las indicaciones geográficas como presunción refutable de que es susceptible de protección. Además, para los miembros participantes y los no participantes se establecía la obligación de no denegar protección a la indicación geográfica registrada y de notificar, de haberlo solicitado el país notificante, cualquier solicitud de registro de marcas posterior que consista en la indicación geográfica.

La propuesta del Documento W/52 incorpora cambios de posición. En cuanto a los productos a los cuales estaría abierto el registro, se limita a los vinos y las bebidas espirituosas. La notificación de una indicación geográfica realizada conforme a las disposiciones que se acuerden serán registrada por la Secretaría de la OMC. Una vez registrada, cada Miembro dispondrá que, al adoptar decisiones sobre el registro y protección de las marcas o indicaciones geográficas, las autoridades nacionales tengan en cuenta la información y, salvo que se presente prueba en contrario, se considerará que el Registro es prueba *prima facie* de que la indicación geográfica objeto de registro cumple con la definición del Art. 22 del ADPIC. Los recursos de objeción bajo el fundamento de que un término es genérico sólo se considerarán si están fundamentados. La propuesta del Documento W/52 también propone que se negocie de forma paralela la extensión de la protección del Art. 23 del ADPIC disponible para vinos y bebidas espirituosas a los demás productos. Este asunto está pendiente ante la oposición de otros países que afirman que es innecesaria debido a que los productos están debidamente protegidos con las normas actuales⁴⁷³.

Si la participación en el registro debe ser obligatoria o no es un asunto que aún se debate. Además, uno de los aspectos más controvertidos de la negociación es precisamente el efecto legal que debe tener un registro para los demás miembros. Aunque al respecto existe consenso en la obligación de consultar el registro y tomar en cuenta la información, se debate la obligatoriedad legal de considerar la información, el peso que se le debe dar y cuánto de la información registrada debe ser

⁴⁷³ Ver discusión sobre estatus de las propuestas en el Capítulo anterior, y OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Perspectivas para el desarrollo ...”, *op. cit.*, pp. 204-206.

considerada⁴⁷⁴. Ciertamente, la última propuesta en la que ha participado la Unión Europea, la del Documento W/52, refleja que han suavizado su postura y sería aceptable que la obligación se limite a consultar el registro al tomar decisiones⁴⁷⁵. Corresponde considerar, en la exposición que sigue, los elementos de la propuesta que surgen de la reglamentación sobre registros comunitarios de indicaciones geográficas.

II. Regímenes comunitarios sobre indicaciones geográficas

1. ASPECTOS GENERALES

Las indicaciones geográficas y los regímenes de certificación públicos y privados están sujetos a las reglas del mercado interior, las normas de competencia, los requisitos de etiquetado e información para los consumidores, así como a la legislación específica del ámbito cubierto por el régimen de certificación. Al respecto, cabe señalar que aunque en la reglamentación europea en vigor sobre las indicaciones geográficas se parte de una “base común” en cuanto al tipo de protección, las definiciones, la ejecución administrativa de reglas, etc., resulta en una normativa compleja sobre la cual se recomienda evaluar una posible simplificación⁴⁷⁶. Si bien se dice que la protección europea es una *sui generis*, es necesario distinguir que lo es con relación a los sectores específicos de los productos agrícolas y alimenticios, vitivinícolas y las bebidas espirituosas, fuera de los cuales la protección de las indicaciones geográficas descansa en las normas de competencia desleal o el derecho de marcas, de las cuales se explicarán los aspectos relativos a las indicaciones geográficas. Tales sectores con protección específica, responden a su vez a intereses económicos u objetivos comunitarios importantes.

La normativa europea referente a indicaciones geográficas y denominaciones de origen ha sido objeto de evolución en función de los ajustes necesarios para adecuarlas a la normativa de la OMC y el ADPIC, del afianzamiento y concreción de la política de calidad a la que responde y de la necesidad de simplificar las normas

⁴⁷⁴ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁷⁵ OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Perspectivas para el desarrollo ...”, *op. cit.*, pp. 202-204.

⁴⁷⁶ PACÓN, Ana María “Estado de las negociaciones actuales ...”, *loc. cit.*, p. 154. Véase además la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Normativa inteligente en la Unión Europea, COM/2010/0543 final, 8 de octubre de 2010, sobre simplificación de legislación y reducción de cargas administrativas.

europeas. Los resultados de dichos ajustes y el camino recorrido por el sistema europeo tienen que considerarse en la evaluación de las propuestas de ampliación de protección a otros productos o del registro multilateral de bebidas espirituosas y vinos. La experiencia europea es relevante para la credibilidad de la postura asumida por la Unión Europea en las negociaciones al amparo del ADPIC, pues no se justificaría apoyar la adopción a escala internacional de un modelo si no ha funcionado efectivamente en un ámbito mucho más homogéneo como es el europeo⁴⁷⁷. También interesa como punto de referencia al evaluar el sistema estadounidense y el puertorriqueño, al aportar los criterios y elementos que corresponde considerar en una reglamentación efectiva de indicaciones geográficas. La reglamentación establecida, que crea derechos y obligaciones para los particulares y los Estados⁴⁷⁸, busca garantizar una aplicación uniforme, evitar los efectos proteccionistas y establecer su relación con derechos sobre otros signos, como son las marcas, mediante la incorporación de disposiciones que atienden los conflictos relativos a los derechos de terceros.

La evolución de la reglamentación europea objeto de análisis ha tenido el efecto de asemejar la estructura normativa de los Reglamentos, en ocasiones en función de las controversias que han surgido en el mercado interno. En su mayoría, los conflictos están relacionados a la interacción de las indicaciones geográficas con las marcas, la determinación de cuándo una denominación es engañosa, la evaluación de los términos homónimos y genéricos y los criterios para la determinación de coexistencia de los signos. Todos son elementos de gran vigencia a escala multilateral e interna cuya falta de respuesta aceptable en la reglamentación internacional para algunos grupos de países ha provocado que asuman posturas frenando el desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas. Por lo tanto, enfocaremos el análisis en los aspectos más relevantes de las normas comunitarias: la definición provista de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, según sea el caso; los productos a los que aplican; el contenido de la protección; aspectos relacionados a la delimitación de los lugares geográficos denominados; cómo se atienden los nombres genéricos; la relación con las marcas; procedimientos disponibles para los terceros

⁴⁷⁷ KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments ...”, *op. cit.*, p. 1322.

⁴⁷⁸ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, pp. 209-211.

países, y los aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y las especificaciones de los productos necesarios para el registro.

2. PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

El objetivo inicial de la normativa relativa a las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, además de la política de calidad expuesta, fue simplificar la diversidad de leyes nacionales para promover la competencia y mejorar la información disponible al consumidor sobre la autenticidad del producto⁴⁷⁹. El primer reglamento, Reglamento 2081/1992 del 14 de julio de 1992, fue objeto de críticas en algunos Estado miembros, especialmente en Alemania, por supuestamente conllevar una fragmentación de la protección de las indicaciones geográficas, aunque los desarrollos de la jurisprudencia comunitaria posteriores sobre el Reglamento fueron apaciguando las dudas⁴⁸⁰. Como sabemos, también fue impugnado ante el OSD de la OMC, que determinó que infringía la norma del trato nacional del Art. 3 del ADPIC⁴⁸¹, por lo que fue sustituido por el Reglamento 510/2006. En la actualidad está vigente el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios⁴⁸². La reforma de 2012, conforme a lo expresado en los considerandos, pretende promover la diversidad agrícola, atender los intereses de los consumidores con relación a la información fiable sobre los productos, la competencia

⁴⁷⁹ EVANS, G.E., “The simplification of European legislation for the protection of geographical indications: the proposed Regulation on Agricultural Product Quality Schemes”, E.I.P.R., Vol. 34(11), 2012, pp. 770-786, p. 770.

⁴⁸⁰ KNAACK, Roland, “Case law of the European Court of Justice on the protection of geographical indications and designations of origin pursuant to EC Regulation 2081/92”, IIC, Vol. 32(4), 2001, pp. 375-390, a la p. 389.

⁴⁸¹ *Comunidades Europeas*- WT/DS174.

⁴⁸² A su vez se complementa con el Reglamento Delegado (UE) 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales, y el Reglamento de Ejecución (UE) 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. El Reglamento 2082/1992 del Consejo del 14 de Julio de 1992 relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios respondía al interés de diversificación de la Política Agraria Común tiene el propósito de adoptar disposiciones especiales complementarias de las normas de etiquetado comunitarias y crear una mención y un símbolo comunitario que acompañen al nombre de dichos productos e informen al consumidor de que tales productos presentan características específicas controladas. Lo mencionamos pues su objeto de reglamentación fue incorporado en el Reglamento 1151/2012.

leal, desarrollo rural y coherencia legislativa. Resulta de interés hacer referencia a cómo ha evolucionado el régimen en los reglamentos de 1992, 2006 y 2012⁴⁸³.

A. *Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico*

El Reglamento 2081/1992 establecía las definiciones de indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas, las cuales se diferenciaban en la naturaleza del vínculo con el lugar y en el sitio de elaboración y transformación de los productos. Mientras que en las denominaciones de origen protegidas las características del producto debían estar *fundamentalmente* o *exclusivamente* relacionadas al medio geográfico y los procesos de producción, transformación y elaboración debían desarrollarse en el mismo lugar, las indicaciones geográficas debían poseer una cualidad, reputación o característica que pudiese atribuirse al lugar de origen y la producción y/o elaboración y/o transformación debían realizarse en la zona delimitada. El Reglamento 510/2006 no introdujo cambios a las referidas definiciones. También se admite, en el Art. 1.2, que se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas algunas denominaciones tradicionales⁴⁸⁴, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio originario de una región o de un lugar determinado.

El Reglamento 1151/2012 mantiene las definiciones de denominaciones de origen e indicaciones geográficas previas, aunque en éstas añade el término ‘*esencialmente*’ del Art. 22 del ADPIC para describir el vínculo necesario entre el origen geográfico y la cualidad, reputación u otra característica para una indicación geográfica, además de aclarar que basta con que una de las fases de producción se realice en el lugar. Con relación al requisito de que todas las fases de producción de

⁴⁸³ Para un análisis más detallado sobre los cambios entre el Reglamento de 1992 y del 2006, véase MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios”, A.D.I., Tomo XXVI, 2005-2006, pp. 263-284, y GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: interpretación y aplicación del nuevo Reglamento no. 510/2006”, ReDeco, No. 10, 2007, pp. 15-32. Sobre los cambios del Reglamento 1151/2012, GRAGNANI, Matteo, “The Eu Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs”, Eur. Food & Feed L. Rev., Vol. 8, 2013, pp. 376-385, FALCONI, Federica, “Transnational litigation on ...”, *loc. cit.*, pp. 363-409, y BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, párs 3.10-3.409.

⁴⁸⁴ Descritas como “denominaciones normalmente de carácter no geográfico, que, sin embargo, cumplen los restantes requisitos para ser protegidas en tanto que denominaciones geográficas de calidad”. MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la Unión Europea”, A.D.I., Vol. 29, 2008-2009, pp.727-742.

las denominaciones se originen sean del lugar indicado se mantiene la norma, atendida y reiterada en diferentes determinaciones judiciales por estar justificada en los pliegos de condiciones de los productos, cuando es esencial para preservar sus características y asegurar los controles de calidad necesarios para mantener su reputación⁴⁸⁵.

El Reglamento de 2012 también añade un título sobre especialidades tradicionales garantizadas con el propósito de proteger “los métodos de producción y las recetas tradicionales ayudando a los productores de productos tradicionales a comercializar sus productos y a informar a los consumidores de los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confieran valor añadido”⁴⁸⁶. Anteriormente, las especialidades tradicionales garantizadas estaban incluidas en el Reglamento (CE) 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, y cubre, conforme al Art. 17, los nombres que describan un producto alimenticio que: (1) sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o (2) esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente. El acceso al registro requiere que se haya usado tradicionalmente para referirse al producto específico o que identifique el carácter tradicional o específico del producto durante al menos 30 años. La inclusión de las especialidades tradicionales garantizadas en este Reglamento, aunque responde a un interés de simplificación de la reglamentación europea, ha sido objeto de crítica por haberse adoptado sin las modificaciones necesarias para que fuera un régimen más existoso⁴⁸⁷.

⁴⁸⁵ Véase *Bélgica/España*, Rioja II, ante, (requisito de embotellamiento en zona de producción Rioja), STJ de 20 de mayo de 2003, C-469/00, *Ravil SARL v. Bellon Import SARL* (D.O. Grana Padano, rallado del queso en la zona de producción) y STJUE de 20 de mayo de 2003, C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma Saluminificio S. Rita SpA c Asda Stores Limited and Hygrade Foods Ltd* (D.O. Prosciutto di Parma, corte y empaque del jamón en el lugar de producción).

⁴⁸⁶ Art. 18 del Reglamento 1151/2012. Ejemplos de registros de especialidades tradicionales garantizadas registradas por España son: Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta, Panellets, Leche certificada de Granja y Jamón Serrano, consultado en la base de datos Base de Datos de Origen y Registro (DOOR), http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?recordStart=0&recordPerPage=10&recordEnd=10&sort.milestone=desc&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=ES&filter.category=&filter.type=TSG&filter.status= el 16 de septiembre de 2015.

⁴⁸⁷ GRAGNANI, Matteo, “The EU Regulation ...”, *op. cit.*, p. 384 y EVANS, G.E., “The simplification of European ...”, *op. cit.*, p. 773.

En comparación con la reglamentación internacional vigente, el Reglamento 1151/2012 tiene un ámbito de aplicación más amplio, al incluir tanto a las indicaciones geográficas, como a las denominaciones de origen y establecer los elementos de la definición de cada una. Como sabemos, el Acta de Ginebra de 2015 define y establece la posibilidad de registrar tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen, pero no incluye en los elementos de las definiciones requisitos sobre el lugar de elaboración o transformación. La definición de las indicaciones geográficas en el Acta de Ginebra es esencialmente igual a la del ADPIC, salvo que con relación a ambas, el Acta permite además de nombres geográficos, indicaciones conocidas por hacer referencia a dicha zona. El ADPIC sólo incluye y define a las indicaciones geográficas.

Con relación a los productos comprendidos en el ámbito de aplicación, el Reglamento 2081/1992 disponía su aplicabilidad a los productos especificados en el Art. 1, productos agrícolas destinados a alimentación humana y que se detallan en el Anejo I del Tratado de las Comunidades, incluyendo productos del Anexo I y II⁴⁸⁸, según fuesen modificados⁴⁸⁹, sin incluir las bebidas espirituosas y los productos vitivinícolas o impedir la ampliación por los Estados Miembros a otros productos. El Reglamento 510/2006 no varió los productos a los que aplica, salvo que adoptó las modificaciones posteriores a los anexos originales del Reglamento 2081/1992. El Reglamento 1151/2012 tampoco varía la aplicación a productos agrícolas destinados a alimentación humana, aunque el Anexo I, que puede modificarse, incluye tipos de productos adicionales a los de los reglamentos previos⁴⁹⁰. En caso de querer proteger

⁴⁸⁸ Cerveza, agua, bebidas a base de extractos de plantas, productos de panadería, pastelería, repostería, gomas y resinas naturales, heno y aceites esenciales.

⁴⁸⁹ Mediante el Reglamento (CE) 692/2003 de 8 de abril de 2003 se excluyeron del ámbito las aguas minerales naturales y las de manantial, objeto de la Directiva 80/777/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales. Para una explicación sobre el mercado de las aguas minerales en Europa, véase EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...?” *op. cit.*, pp. 593-594. Los autores indican que en gran medida la exclusión de las aguas del reglamento respondió a que las prácticas de comercialización de etiquetas (por ejemplo del mismo nombre para diferentes tipos de aguas o el uso de nombres inventados) no se ajustaban a la regulación y a las probabilidades de confusión de los consumidores.

⁴⁹⁰ Denominaciones de origen e indicaciones geográficas: cerveza, chocolate y productos derivados, productos de panadería, pastelería, repostería y galletería, bebidas a base de extractos de plantas, pastas alimenticias, sal, gomas y resinas naturales, pasta de mostaza, heno, aceites esenciales, corcho, cochinilla, flores y plantas ornamentales, algodón, lana, mimbre, lino espadillado, cuero, pieles, plumas.

Especialidades tradicionales garantizadas: platos preparados, cerveza, chocolate y productos derivados, productos de panadería, pastelería, repostería y galletería, bebidas a base de extractos de plantas, pastas alimenticias, sal.

una denominación de origen o indicación geográfica para un producto no cubierto, habría que recurrir a la reglamentación sobre marcas. Con relación a la protección multilateral internacional, representa un ámbito de aplicación más limitado al tener carácter sectorial, como ya hemos advertido.

El asunto de cómo se deben delimitar los lugares geográficos, al ser uno de regulación nacional, no se abordaba específicamente en el Reglamento 2081/1992. Sin embargo, el asunto fue objeto de consideración en varios casos en los cuales se evaluó, entre otras cosas, si la delimitación resultaba ser artificial y la admisibilidad de que el área geográfica de producción sea más amplia que el área administrativa del cual surge el nombre. En *Alemania c. Comisión*⁴⁹¹ se examinó el pliego de condiciones remitido a la Comisión con relación al área geográfica de producción del queso Feta, y al respecto se determinó que en el mismo se identificaban las características geomorfológicas particulares que presentan factores naturales homogéneos diferenciados de las zonas limítrofes, por lo que se concluyó que no se trataba de una delimitación artificial.

Uno de los aspectos que mayor oposición a la delimitación de un área geográfica de una denominación de origen o de una indicación geográfica puede generar es la exclusión o ampliación de zonas en la que están establecidos determinados productores o proveedores de materias primas. En *Northern Foods Plc v Department for Environment, Food and Rural Affairs*⁴⁹², un productor se opuso a que se registrara como región de producción un área más reducida, que excluía gran parte de su área de producción, aunque el *High Court* desestimó la oposición antes de darle curso a la solicitud para que se remitiera a la Comisión. El Reglamento actual de 2012 trata esta cuestión en el Art. 5.3 (derivado del Art. 2.3 del Reglamento 510/2010), al establecer que para efectos de los animales vivos, carne y leche como materias primas, se pueden usar productos que provengan de una zona geográfica más amplia si está delimitada, existen condiciones específicas para su producción, se aplican

⁴⁹¹ STJ (Gran Sala) del 25 de octubre de 2005, C-465/02 y C-466/02, *Alemania c. Comisión*.

⁴⁹² *Northern Foods Plc v Department for Environment, Food and Rural Affairs*, [2005] EWHC 2971 (Admin).

medidas de control y están reconocidas como denominaciones desde antes del 1 de mayo de 2004⁴⁹³.

La delimitación del área de producción debe responder a si constituye un ambiente que tenga elementos naturales y humanos que provean al producto sus características distintivas. En caso de que el productor tenga que mudarse a otra región o el área desaparezca por razones ambientales o económicas que tengan el efecto de que no sea viable su producción en el lugar, también desaparecería la protección. Lo anterior se refleja en lo ocurrido con la *Newcastle Brown Ale* en el que, ya registrada la indicación geográfica, mudaron la producción de Newcastle a Gateshead, por lo que el producto dejó de cumplir con las especificaciones y el Reino Unido solicitó que se cancelara el registro⁴⁹⁴.

B. Contenido de la protección

La protección del Art. 13 del Reglamento 2081/1992 iba referida al uso comercial de denominaciones para productos comparables o que aprovechen la reputación de la denominación protegida; usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero o se deslocalice; indicación falsa o falaz en cuanto al producto, su origen, naturaleza o características esenciales, o cualquier otra práctica que pudiese inducir a error sobre el auténtico origen del producto. En este sentido, la protección es más amplia que la de las marcas, pues admite la prohibición de que se utilice la denominación para evocar un origen particular relacionado a las características o reputación de un producto, lo que permitiría utilizar la facultad para atender situaciones como la de *Havana Club* (de estar registrada ‘Habana’ como una indicación geográfica) o la referencia a lugares geográficos de manera engañosa cuando se informan los componentes de mezclas. También es una protección más abarcadora que la del Art. 22 del ADPIC, que se limita a la prohibición de un uso cuando se indique o sugiera que tiene un origen distinto al real o que constituya competencia desleal conforme al CUP. El Reglamento a su vez estableció que un

⁴⁹³ Véase por ejemplo el *Reglamento de Ejecución (UE) 1050/2011 de la Comisión, de 20 de octubre de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Darjeeling (IGP)]*, en cuyo proceso de oposición las partes acordaron que sólo el embalaje a granel tenía que ser en la zona geográfica designada.

⁴⁹⁴ *Reglamento (CE) 952/2007 de la Comisión, de 9 de agosto de 2007, que anula el registro de una denominación registrada en el registro de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas [Newcastle Brown Ale (IGP)]*.

nombre registrado no podrá convertirse en genérico y un periodo de transición de cinco años para productos que hayan sido comercializados al menos cinco años antes de la vigencia del Reglamento y las etiquetas indiquen el lugar de origen.

En el contexto internacional uno de los asuntos que más polémica ha causado es la interacción entre los derechos sobre las indicaciones geográficas y de los titulares de derechos previos sobre marcas o nombres comerciales. El Reglamento 510/2006 permite que se provea un periodo transitorio en los casos en que se haya declarado admisible una demanda por oposición a un registro y a las empresas en la zona geográfica donde se hayan estado comercializando los productos. También se admite la coexistencia, por un periodo máximo de 15 años, de una denominación registrada y una no registrada que cumpla con los requisitos establecidos sobre periodo requerido de uso (25 años), que no se haya aprovechado de la denominación registrada ni induzca a error y que se hayan planteado el derecho previo antes del registro de la indicación geográfica.

El Reglamento 1151/2012 no varió los términos de la protección del Art. 13, aunque estableció en el tercer párrafo la obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas administrativas y judiciales para prevenir o detener cualquier uso ilegal y de designar las autoridades competentes para adoptar dichas medidas, que ofrezcan garantías de objetividad e imparcialidad, convirtiéndolo en una facultad que puede ejercer directamente el Estado *ex officio*. Sin embargo, al igual que en los reglamentos anteriores, no se detallan las acciones que se pueden ejercitar en defensa de los derechos y tampoco se incorporan normas de competencia judicial⁴⁹⁵. Las disposiciones sobre periodos transitorios para la coexistencia con productos originarios de un Estado miembro que sea o contenga un nombre que infrinja el Art. 13, se atienden en el Art. 15, donde se establecen las condiciones para poder seguir utilizando la denominación con la que hayan sido comercializados, sujeto a que una declaración de oposición haya sido admitida en virtud del artículo 49, además de atenderse los periodos transitorios establecidos en el reglamento anterior⁴⁹⁶. La

⁴⁹⁵ Asunto señalado con relación al Reglamento anterior en DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Competencia...”, *loc. cit.*, p. 2-3. Con relación al Reglamento vigente, véase FALCONI, Federica, “Transnational litigation on ...”, *loc. cit.*, p. 96.

⁴⁹⁶ Por ejemplo, en el caso de la solicitud de registro del *Salame Felino* presentada por Italia, en vista de la oposición de Bélgica, se estableció un periodo transitorio de cinco años en beneficio de las empresas Reulen byba y Salaisons Salamone SA mencionadas en la declaración de oposición de

posibilidad de la coexistencia con derecho anteriores sobre marcas está en armonía con el Art. 24.5 sobre marcas de buena fe anteriores al ADPIC y el Art. 13 del Acta de Ginebra de 2015 que establece que el registro no irá en detrimento de una marca cuyo registro se haya hecho o solicitado de buena fe con anterioridad.

C. Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas

El ADPIC, establece en su Art. 24.6 que los Estados no estarán obligados a proteger indicaciones idénticas al “término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes”, pero no establece criterios para determinar el carácter genérico del producto. En el Art. 3 del Reglamento 2081/1992 se prohibía el registro de nombres genéricos, aquellos que se refieren al lugar de origen del producto que haya pasado a ser el nombre común del producto, para lo cual se debía tomar en cuenta la situación en el lugar de origen, en los demás estados miembros y en las legislaciones nacionales y comunitarias. En el Reglamento 510/2006 se mantuvo la definición de las denominaciones que han pasado a ser genéricas, aunque se modificaron en el Art. 3.1 los factores que se tomarán en cuenta al indicar que se considerará ‘la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo’ y ‘las legislaciones nacionales o comunitaria pertinentes’, eliminando la referencia al ‘lugar de origen del producto’.

Los criterios elaborados en la jurisprudencia comunitaria requieren que para evaluar si un término es genérico, se tome con consideración la situación en los Estados miembros y las áreas de consumo en conjunto con las legislaciones nacionales y comunitarias relevantes⁴⁹⁷. Los asuntos relativos a *Feta*⁴⁹⁸, *Bayerisches*

Bélgica. Vid., Reglamento de Ejecución (UE) 186/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 2013, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [*Salame Felino (IGP)*]. Véase también el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/293 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [*Liliputas (IGP)*], en el que se le concedió el término transitorio máximo de 15 años establecido en el Reglamento 1151/2012 y se estableció que la presencia de marcas comerciales que contengan el término *Liliput* pero que hayan sido solicitadas, registradas o establecidas por el uso de buena fe dentro del territorio de la Unión antes de la fecha de la solicitud de protección de una indicación geográfica, podrán seguir utilizándose y renovándose en relación con ese producto, siempre que se cumplan los requisitos generales previstos en la legislación de marcas.

⁴⁹⁷ EVANS, G. E., “The comparative advantages of Geographical Indications and Community Trademarks for Marketing of Agricultural Products”, en ECKHOUT, Piet, TRIDIMAS, Takis, *Yearbook of European Law 2010*, Vol. 29, Oxford University Press, 2010, pp.224-260, p. 243.

⁴⁹⁸ Se discutió que la concentración del mercado de consumo y dónde se produce la mayor cantidad del producto son elementos importantes para determinar si un nombre es genérico. Se consideró además

*Bier*⁴⁹⁹ y *Parmesan*⁵⁰⁰, establecen la consideración del lugar de producción, la demanda por el producto, la percepción del consumidor sobre si identifica la denominación con un producto o una región y la existencia de normas nacionales o tratados bilaterales estableciendo la protección del producto.

El Reglamento 1151/2012 mantiene la prohibición de que se registre un nombre genérico y la imposibilidad de que una denominación o indicación registrada se convierta en genérica (Arts. 6 y 13). Además, se admite la posibilidad del registro de una denominación compuesta por varios términos, incluso si uno de los componentes de la denominación o su traducción tiene carácter genérico, siempre que la denominación en su conjunto no haya pasado a ser genérica, sin que su uso constituya una violación a las prohibiciones de uso de los productos registrados, pues la prueba relativa a que el término es genérico debe someterse con relación al término preciso por el cual se solicita el registro⁵⁰¹. El Art. 41 establece los factores que se tomarán en cuenta para determinar que un nombre es genérico, mayormente en los mismos términos que el Reglamento anterior.

Con respecto a los nombres homónimos, mientras que en el Reglamento 2081/1992 se mencionaban con relación a las solicitudes de terceros países y a las causas de oposición, en el Reglamento 510/2006 se añadió un apartado al Art. 3 en el

que el establecimiento de legislación local previo a la solicitud puede ser determinante para considerar la protección, pues se dificulta que el término se considere genérico. Mientras, evidencia de marcas colectivas registradas y de tratados bilaterales protegiendo el término pueden ser persuasivos para demostrar que la indicación no es genérica. *Alemania c. Comisión*, ante. Para un análisis sobre la trayectoria de este caso, se puede consultar GANGJEE, Dev Saif, “Say Cheese! A Sharper Image of Generic Use through the Lens of Feta”, *Eur. Intell. Prop. Rev.*, Vol. 29, 2007, pp. 172-179.

⁴⁹⁹ Se analizó el grado de conexión histórica entre el lugar de producción y el producto, si la indicación continúa describiendo un tipo de producto y si se puede evidenciar que se produce conforme al método tradicional. STJ (Sala Cuarta) de 2 de julio de 2009, C-343/07, *Bavaria NV y Bavaria Italia Srl contra Bayerischer Brauerbund eV*.

⁵⁰⁰ Al evaluar si un término es genérico se tomarán en cuenta los lugares de producción del producto de que se trate existentes dentro y fuera del Estado miembro que obtuvo el registro de la denominación, el consumo de dicho producto y la forma en que perciben esa denominación los consumidores dentro y fuera del referido Estado miembro, la existencia de legislación nacional relativa específicamente al producto así como la forma en que la mencionada denominación se usó con arreglo a la legislación comunitaria. STJ (Gran Sala) de 26 de febrero de 2008, C-132/05, *Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania*, sobre queso Parmigiano Reggiano.

⁵⁰¹ Esa posibilidad es cónsona con lo ya admitido al evaluar el registro de *Olomoucké tvarůžky* y determinarse que ‘*Olmützer Quargel*’ podría utilizarse para designar queso que no se ajuste al pliego de condiciones de *Olomoucké tvarůžky* durante un período de cinco años a partir de la entrada en vigor del Reglamento, salvo que su uso fuse contrario al Art. 13. Véase *Reglamento (UE) 702/2010 de la Comisión, de 4 de agosto de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Olomoucké tvarůžky (IGP)]*.

cual se dispone que al registrar una denominación homónima, se tendrán en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos reales de confusión, considerando que en los casos en que aunque sea exacta induzca a error sobre el verdadero origen, sólo se registrará si las condiciones prácticas garantizan que posteriormente se diferenciarán lo suficiente, asegurando que no induzcan a error y un trato equitativo a los productores. Con relación a los nombres o indicaciones homónimas, en el Art. 6 del Reglamento 1151/2012 se mantienen las disposiciones del Reglamento de 2006. La disposición está en armonía con el Art. 22.4 del ADPIC que dispone que la protección de las indicaciones geográficas será aplicable a los términos homónimos que den una idea falsa de que los productos se originan en otro territorio.

Las normas para determinar cómo atender los conflictos con las marcas son fundamentales para el ejercicio de la protección de las indicaciones geográficas. El Reglamento 2081/92 establecía en el Art. 14, referente a la interacción entre las marcas y las indicaciones geográficas, que una vez estuviese registrada la indicación o denominación de origen, se denegarían marcas posteriores, aunque las marcas anteriores registradas de buena fe podrían usarse. También establecía que no se registrarían indicaciones geográficas o denominaciones de origen que correspondiesen a marcas de renombre o notorias si pudiesen inducir a error sobre el origen del producto. En el Reglamento 510/2006 se eliminó la referencia a las marcas de renombre o notorias, aunque el Art. 3.4 sí prohíbe el registro en caso de posibilidad de error en cuanto a la verdadera identidad de un producto en atención a la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso. Otros supuestos de conflicto incluidos en el Art. 7 sobre motivos de oposición son el del nombre solicitado con el nombre de una variedad vegetal o una raza animal y el de una denominación total o parcialmente homónima que ya explicamos.

El Reglamento 1151/2012 no tiene cambios sustanciales en este aspecto, pues mantiene los cuatro supuestos de relación: (1) no se puede registrar una indicación o denominación que esté en conflicto con una marca con reputación y notoriedad de manera que cause confusión sobre el origen (Art. 6.4); (2) una causa de oposición es que el registro ponga en peligro la existencia de una marca (Art. 10.1(c)); (3) las marcas registradas con posterioridad a un registro conforme al Reglamento se

anularán o su solicitud se denegará (Art. 14.1)⁵⁰², y (4) se permitirá, según autorizada por ley, la coexistencia de una indicación o denominación y una marca solicitada, registrada o establecida por el uso de buena fe dentro del territorio de la Unión antes de la fecha en que se haya presentado a la Comisión la solicitud de protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica (Art. 14.2)⁵⁰³. La norma de coexistencia ha sido cuestionada por entenderse que viola las obligaciones del ADPIC con respecto a las marcas, en específico el derecho exclusivo establecido en el Art. 16 y el principio de prioridad y reciprocidad⁵⁰⁴. Sin embargo, conforme a lo determinado por el OSD en el asunto *Comunidades Europeas*, WT/DS174/R, el Art. 17 de ADPIC admite que los miembros puedan establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos a las marcas, si se tienen en cuenta los intereses legítimos del titular y de terceros. Además, el Art. 24.5 del ADPIC establece que, a pesar de que en el Art. 22.3 se dispone la facultad para denegar una marca que consista en una indicación geográfica no originaria del territorio indicado, cuando la marca haya sido registrada de buena fe antes de la vigencia del ADPIC o de que la indicación estuviera protegida en el país de origen, las medidas adoptadas podrán incluir la posibilidad de registro o la validez de la marca.

⁵⁰²Véase STPI (Sala Cuarta) de 12 de septiembre de 2007, T-291/03, *Conorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contra OAMI*, (la denominación *grana* no es genérica y la existencia de la denominación de origen *grana padano* impide el registro de la marca *Grana Biraghi* en el sentido del Art. 14 del anterior Reglamento nº 2081/92). En atención a los diferentes reglamentos comunitarios, se planteó cuál es el criterio para determinar el reglamento aplicable a una indicación geográfica en particular, y por ende las reglas que deben aplicarse a un conflicto entre una marca previa y el registro de una denominación de origen. En *Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV* el Tribunal determinó que la fecha de la entrada en vigor del registro de la denominación de origen es la fecha que se debe tomar en cuenta, por lo que aplica el Reglamento vigente en ese momento. En este caso se permitió la coexistencia de la marca Bavaria (de la compañía holandesa Bavaria NV, registrada como marca en el 1947) con la indicación geográfica protegida registrada en el 2001. STJ (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010, C-120/08, *Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV*, (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof-Alemania).

⁵⁰³En *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH*, al remitirse una cuestión prejudicial al Tribunal dentro de la controversia por la marca *Cambozola*, éste indicó que se debía evaluar la marca registrada considerando el estado del Derecho vigente en el momento del registro de la marca para apreciar si éste pudo tener lugar de buena fe y absteniéndose de precisar que una denominación como *Cambozola* constituye, por sí misma, un engaño al consumidor. STJ (Sala Quinta) de 4 de marzo de 1999, C-87/97, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH*. Vid. por ejemplo el Reglamento de Ejecución (UE) 745/2011 de la Comisión, de 28 de julio de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [*Karlovarské trojhránky* (IGP)] en el que se permitió la coexistencia de marcas registradas que incluyan el término *Karlsbader Oblaten* y protegidas mediante registro o que habían adquirido el derecho al uso antes del 19 de octubre de 2004 y del registro como indicación geográfica protegida de *Karlovarské trojhránky*, siempre que se cumplan los requisitos generales en materia de legislación de marcas registradas. Además, véase explicación en GRAGNANI, Matteo, “The EU Regulation ...”, *op. cit.*, pp. 380-381.

⁵⁰⁴EVANS, G.E., “The simplification of European ...”, *op. cit.*, p.781-782.

D. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y procedimientos disponibles para terceros países

Los aspectos procesales de los reglamentos y su evaluación son pertinentes para la consideración de un posible registro multilateral de indicaciones geográficas en el marco del ADPIC, pues dichos aspectos son los que en esencia determinan el acceso al registro y los requisitos necesarios para poder solicitar, además de las garantías que deben proveerse en el proceso para salvaguardar derechos de terceros y cumplir con los principios aplicables al ADPIC. El Art. 4 del Reglamento 2081/1992 establecía los elementos que debían contener las solicitudes de una denominación de origen o indicación geográfica, mayormente dirigidas a establecer el vínculo de las cualidades, reputación o características con el medio geográfico y los métodos de producción utilizados. Se estableció también que las agrupaciones tenían la facultad para solicitar, entendiéndose éstas como “toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, de productores y/o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio. Otras partes interesadas pueden formar parte de la agrupación”. Este aspecto permaneció inalterado en el Reglamento 510/2006.

Con relación al procedimiento per se, surgieron cambios importantes en el Reglamento de 2006, pues se estableció un documento único, compuesto de los elementos principales del pliego de condiciones. En el Art. 5.5, se contemplaba un trámite de oposición en el Estado que evalúa la solicitud antes de que sea enviada a la Comisión. El Estado miembro al aprobar la solicitud, concedía la protección a la denominación, a escala nacional y de forma transitoria. Una vez el Estado miembro adoptase una determinación favorable, la remitiría, con los documentos especificados en el Art. 5.7, a la Comisión. En caso de que no resulte en un registro comunitario, se entiende que la protección nacional continúa vigente⁵⁰⁵. A nivel de la Comisión, en el Reglamento 510/2006 se estableció un plazo no mayor de doce meses para que evaluase las solicitudes y la publicación mensual de la lista de las denominaciones cuyo registro se haya solicitado, lo cual activa el periodo de oposiciones, regulado por

⁵⁰⁵ KNAAK, Roland, “Case law of the ...”, *op. cit.*, pp. 387-88. Para un análisis de la interacción entre la protección nacional una vez registrado un término al amparo del Reglamento de 2006, véase BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, “The Impact of European Geographical Indications on National Rights in Member States”, *Trademark Rep.*, Vol. 96, 2006, pp. 850-905, p. 859.

el Art. 7. El Art. 8 dispuso la obligación de utilizar la denominación de origen o indicación en los productos una vez aprobada. El Art. 9 estableció el procedimiento para la modificación del pliego de condiciones. Además, en el Art. 10 se estableció la responsabilidad de los Estados de designar la autoridad o autoridades competentes, responsables de los controles aplicables.

Lo más notable en el Reglamento 1151/2012 sobre la solicitud es que, en aras de simplificar los procesos administrativos, se establece en un solo capítulo, en los artículos 48 al 54, el proceso unificado de registro tanto para las indicaciones geográficas como para las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas. Igual que en el Reglamento anterior, el proceso de oposición nacional previo a la remisión de la solicitud a la Comisión, conforme al Art. 49.3, está disponible para cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en el territorio donde se evalúa la solicitud. Con relación a la protección nacional transitoria, el Art. 9 dispone que una vez se determine el registro comunitario, cesará la protección nacional, de lo cual se concluye que la protección del Registro es exhaustiva y también se dispone que de no registrarse en el registro comunitario, “las consecuencias de tal protección nacional serán de responsabilidad exclusiva del Estado miembro de que se trate”⁵⁰⁶. El Art. 45 reconoce expresamente el rol de las organizaciones de productores y de interprofesionales y se especifican las facultades que tendrán para contribuir a velar por la calidad, reputación y autenticidad de sus productos, adoptar medidas que garanticen la protección jurídica, realizar actividades de promoción, adoptar medidas dirigidas a valorizar los productos, entre otras. Los demás aspectos, como la designación de la autoridad competente, la verificación del cumplimiento, los controles, la obligación de usar la denominación o indicación aprobada y las modificaciones al pliego de condiciones se establecen en términos similares al Reglamento de 2006 en la Parte IV del Reglamento. Se podrá solicitar la anulación de un registro, conforme al Art. 54, cuando no se esté asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones o cuando un producto no se comercialice durante al menos siete años al amparo de la especialidad tradicional garantizada, la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida. También se

⁵⁰⁶ Art. 9 del Reglamento 1152/2012. *Vid.* sobre la protección nacional: FALCONI, Federica, “Transnational litigation on ...”, *loc. cit.*, p. 85.

dispone que la Comisión podrá anular el registro de un nombre a solicitud de los productores del producto que se comercialice con ese nombre.

La indicación geográfica o denominación de origen se considera protegida a partir de que la Comisión lleve a cabo los actos de ejecución para registrar el nombre, según lo establecido en el Art. 52, donde además se indica que de no recibirse oposiciones, se adoptarán los actos para registrarlo. En este aspecto, el sistema de registro del ALDO difiere en que la Oficina Internacional del Sistema de Lisboa registra la solicitud al momento de recibirla completa, la notifica sin demora a las Partes contratantes y, a menos que alguna de las partes notifique una fecha posterior antes de que expire un año desde la notificación o deniegue la protección en su jurisdicción, se entenderá protegida desde la fecha en que se recibió.

Las disposiciones sobre el proceso de solicitud de registro, incluyendo la información que se deba incluir, los procesos de oposición y la evaluación de la Comisión son pertinentes para la consideración y diseño de un registro multilateral, como el que se propone para vinos y bebidas al amparo del Art. 23 del ADPIC. Se debe contemplar la necesidad de garantizar un debido proceso de ley a los opositores, al principio de publicidad y la necesidad de registrar los cambios en el registro para que no se convierta en obsoleto con el paso del tiempo. Además, considerando que el registro es por tiempo indeterminado, la oportunidad de solicitar la anulación es el vehículo para garantizar que las indicaciones y denominaciones continúen manteniendo los elementos esenciales que vinculan a los productos con el origen geográfico y las distinguen de otros derechos sobre signos distintivos, como las marcas.

Un elemento muy importante de este sistema es que la determinación inicial se realiza en el ámbito nacional, donde aspectos relativos al vínculo con el origen, la delimitación de la zona, si es genérico o existe conflicto con alguna marca deben pasar un cedazo inicial y contar un sistema de control constatable. Gran parte de los fundamentos para oponerse a la protección deben surgir en el proceso nacional, garantizando que al menos ese ámbito se haya superado al momento de que la Comisión evalúa la solicitud. Asimismo, durante el proceso, el Estado miembro recibe información fundamental para la posterior defensa de la indicación o denominación.

Este aspecto ofrece ventajas con respecto a un sistema de protección a través de las marcas, como el sistema estadounidense, donde desde una perspectiva central a nivel de una oficina del gobierno federal se evalúan solicitudes de productores de los diferentes estados sin que se hubiese hecho un examen previo en el que en realidad se aprecie el valor informativo de la indicación geográfica. En este sentido, ante las diferencias en la protección de las indicaciones geográficas entre los Estados miembros de la OMC, es importante que en el contexto de un registro multilateral y las propuestas que se han recibido, se tome en cuenta la recomendación de la INTA reseñada en el Capítulo anterior sobre la necesidad de que el Estado que vaya a remitir una solicitud de registro, certifique el cumplimiento del término con el Art. 22 del ADPIC o cualquier otra manera que permita acreditar que el registro en efecto contendrá indicaciones geográficas que transmitan un valor informativo sobre la calidad, reputación o alguna otra característica relacionada con su origen geográfico.

En cuanto a los aspectos procesales, cabe señalar antes de concluir que, como ya se explicó, el procedimiento disponible para el registro de indicaciones o denominaciones de terceros países establecido en el Art. 12 del Reglamento 2081/1992 fue impugnado con éxito por los EE.UU. y Australia por no conformarse a las obligaciones sobre trato nacional al amparo del ADPIC, como explicamos anteriormente⁵⁰⁷. Dicho sistema requería que en el ordenamiento nacional de los terceros países se garantizara una protección que contemplara requisitos para conceder la protección idénticas o equivalentes a las establecidas en el Reglamento, que existiese un régimen de protección equivalente y que se le concediesen a los productos europeos una protección equivalente. El Reglamento de 2006 eliminó las disposiciones sobre equivalencia del sistema y reciprocidad, y permitió que las solicitudes o las oposiciones se pudiesen hacer ya sea a través de las autoridades competentes del Estado o de forma directa por la persona interesada⁵⁰⁸.

Al respecto, el Reglamento de 2012 mantiene la misma línea, estableciendo como uno de sus objetivos en el Considerando 24 que el registro esté accesible a productos de terceros países que cumplan con los criterios correspondientes y se encuentren protegidos en el país de origen. También tendrán acceso al registro las

⁵⁰⁷ *Comunidades Europeas*- WT/DS174 y WT/DS290.

⁵⁰⁸ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “El nuevo reglamento ...”, *op. cit.*, pp. 272-273.

denominaciones o indicaciones que estén protegidas en la Unión en virtud de un tratado internacional, conforme al Art. 11.2, los cuales se publicarán en una lista periódicamente y se registrarán como indicaciones geográficas a menos que el tratado indique lo contrario.

El acceso de terceros países al registro, por lo tanto, depende del cumplimiento del proceso de solicitud, mediante el cual es necesario que se demuestre que están protegidos en el país de origen, requisito conforme al Art. 24.9 del ADPIC que dispone que los Estados no están obligados a proteger indicaciones geográficas que no están protegidas en el lugar de origen. Las solicitudes las pueden presentar, según establecido en el Art. 49, las agrupaciones productoras en un tercer país directamente o a través de las autoridades del Estado. Los terceros países pueden también participar en el proceso de oposición y de las solicitudes de registro publicadas. Ya que se eliminó la exigencia de equivalencia en la protección del lugar de origen, por lo que no se requiere un proceso de evaluación nacional como se le requiere a los Estados miembros, se justifica que la Comisión realice un examen más atento y riguroso⁵⁰⁹. Sin embargo, a diferencia de las solicitudes de los Estados miembros que han pasado por un proceso nacional previo a su evaluación por la Comisión, el proceso de oposición se lleva a cabo completamente ante la Comisión, aunque si es una oposición de un nacional de un Estado miembro, debe presentarse por las autoridades de ese miembro. Como ejemplos de registros extranjeros podemos mencionar el *Café de Colombia*, registrado el 13 de septiembre de 2007, y el té *Darjeeling*, registrado el 21 de octubre de 2011⁵¹⁰. Según las disposiciones discutidas, nada impide que alguna entidad, ya sea gubernamental o privada, tramite una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen puertorriqueña, siempre que se cumpla con los requisitos procesales y se evidencie al vínculo entre las cualidades o características del producto y el origen geográfico.

⁵⁰⁹ GÓMEZ-SEGADE, José Antonio, “Aspectos actuales en ...”, *loc. cit.*, p. 68.

⁵¹⁰ Consultado en la base de datos DOOR de la Comisión Europea el 15 de septiembre de 2015, <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>. A mayo de 2015 habían 17 registros de terceros países, *Vid.*, OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del ..., *op. cit.*, p. 124.

3. PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS

La reglamentación sobre el vino y la viña en el espacio europeo es compleja y está integrada por varios reglamentos comunitarios⁵¹¹. Para efectos del presente estudio, nos limitaremos a evaluar en el registro comunitario de indicaciones geográficas de vinos los elementos analizados con relación a la reglamentación de los productos agrícolas y alimenticios y su tratamiento. Como sabemos, el Art. 23 del ADPIC contiene unas normas específicas sobre la protección de las indicaciones geográficas de los vinos, cuyo cumplimiento en el ámbito europeo interesa establecer. En el próximo Capítulo se abordará el tratamiento que se le da en los EE.UU. a las indicaciones de procedencia de los vinos, en comparación con el sistema europeo expuesto en la presente sección.

La reglamentación europea sobre la designación de vinos y bebidas surgió en los años setenta del siglo pasado y se ha ido desarrollando desde entonces a partir de

⁵¹¹ Las normas europeas sobre el mercado común agrícola y el sector vitivinícola en general se detallan en http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/leg/index_en.htm. Aunque nuestro análisis se concentrará en las normas relativas al registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de vinos, las normas principales relativas a las indicaciones geográficas, términos en el etiquetado y categorías de productos son las siguientes:

- Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007.
- Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008 del Consejo.
- Reglamento (CE) 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas, modificado por varios reglamentos, incluyendo el Reglamento (UE) 401/2010 de la Comisión, de 7 de mayo de 2010, Reglamento (UE) 538/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011, Reglamento de Ejecución (UE) 670/2011 de la Comisión de 12 de julio de 2011, Reglamento de Ejecución (UE) 428/2012 de la Comisión de 22 de mayo de 2012, Reglamento de Ejecución (UE) 579/2012 de la Comisión de 29 de junio de 2012, Reglamento de Ejecución (UE) 1185/2012 de la Comisión de 11 de diciembre de 2012, Reglamento (UE) 519/2013 de la Comisión de 21 de febrero de 2013, Reglamento de Ejecución (UE) 753/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013. Versión consolidada disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009R0607-20130701>.
- Reglamento (CE) 606/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables.
- Reglamento (CE) 436/2009 de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo que respecta al registro vitícola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación de información para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola.

unas reglas más uniformes sobre un reconocimiento y control a cargo de cada uno de los Estados miembros. Nos concentraremos en el análisis de las disposiciones relacionadas con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen del Reglamento 1308/2013⁵¹². Entre los reglamentos derogados por el 1308/2013 estaba el Reglamento (CE) 1234/2007, modificado por el Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo. Con relación a la reglamentación vigente antes de la aprobación del Reglamento 1308/2013, se ha indicado que a pesar de que las categorías de la reglamentación comunitaria han ofrecido un marco común y vinculante, su complejidad dificultaba la comprensión de la información para el consumidor y que las categorías correspondiesen a un nivel de calidad homogéneo⁵¹³.

La reglamentación relativa al mercado vitivinícola ha evolucionado con rapidez en los últimos años. Mediante el ya derogado Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo se había establecido la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola. Al momento de adoptar el Reglamento se había identificado una reducción en el consumo interno de vinos y en las exportaciones con relación a las importaciones, por lo que se entendió que la reglamentación había resultado ineficiente en lograr un sector vitivinícola competitivo y sostenible⁵¹⁴. El Reglamento 479/2008 también dispuso una nueva regulación para los nombres geográficos de vinos, desapareciendo los ‘vinos de calidad producidos en regiones determinadas’ y los ‘vinos de mesa con indicación geográfica’, e incorporando la ‘denominación de origen protegida’ y la ‘indicación de origen protegida’, semejante al sistema establecido por el Reglamento 510/2006 para los productos agrícolas y alimentarios⁵¹⁵. Dicho Reglamento fue derogado por el Reglamento (CE) 491/2009, pero su contenido fue incorporado por el Reglamento (CE) 1234/2007⁵¹⁶, que fue sustituido por el Reglamento 1308/2013.

⁵¹² Nos referiremos a los artículos sobre indicaciones geográficas del Reglamento 1308/2013 a menos que se especifique otra cosa, a pesar de que algunas disposiciones del referido reglamento tienen vigencia escalonada. Véase Art. 232 sobre entrada en vigor.

⁵¹³ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., p. 221.

⁵¹⁴ Ver Considerandos 1 y 2 del Reglamento 479/2008.

⁵¹⁵ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas en productos del sector vitivinícola”, A.D.I., Vol. 29, 2008-2009, pp. 287-316, p. 289.

⁵¹⁶ El Reglamento (CE) 1234/2007 (Reglamento único para las OCM, actualmente derogado por el Reglamento 1308/2013), con el propósito de simplificar el entramado normativo de la política agrícola común (PAC), derogó y sustituyó por un acto jurídico único todos los reglamentos adoptados por el

Además, será parte del análisis Reglamento 607/2009⁵¹⁷ de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas. El Reglamento 607/2009 tiene el propósito de establecer las normas sobre solicitudes, examen, oposición y cancelación, considerando que las autoridades nacionales deben examinar las solicitudes y realizar los controles para constatar que las solicitudes cumplen con el Reglamento. Además, entre otros asuntos, mediante el referido Reglamento se establece quién está facultado para solicitar el registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, quién puede usarlas, la especificidad en las solicitudes de la delimitación del área geográfica y su vínculo con las características del producto, los medios para facultar a terceros países siempre que cumplan con condiciones idénticas o equivalentes, así como la verificación de que cualquier restricción que constituya un obstáculo a la libre circulación de mercancías sea necesaria, proporcionada y conveniente para proteger la reputación del producto.

Así pues, el Reglamento 1308/2013 incorpora a partir del Art. 92 la reglamentación sobre las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales en el sector vitivinícola. Las normas, según el segundo párrafo del Art. 92, deberán basarse en la protección de los intereses legítimos de los consumidores y los productores, la garantía del correcto funcionamiento del mercado común de los productos de que se trata y el fomento de la producción de productos de calidad, al tiempo que permiten las medidas nacionales de política de calidad.

Consejo desde el establecimiento de la PAC en el marco de la creación de las organizaciones comunes de mercado para los productos o grupos de productos agrícolas. El Reglamento 491/2009 incorporó totalmente el sector vitivinícola en el Reglamento único para las OCM, incluyendo las decisiones normativas adoptadas en el Reglamento (CE) no 479/2008. Véase Considerandos 1-3 del Reglamento 491/2009.

⁵¹⁷ La discusión se refiere a la versión consolidada con todas las enmiendas y rectificaciones disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0607-20130701&qid=1434826397800&from=ES>, última consulta el 16 de septiembre de 2015.

C. *Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico*

La denominación de origen se define en el Art. 93(a) del Reglamento 1308/2013 como una región, lugar determinado o, excepcionalmente, un país que designa uno de los productos cubiertos que cumpla con los siguientes requisitos: (1) su calidad y sus características *se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular*, con los factores naturales y humanos inherentes a él; (2) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica; (3) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y (4) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera*.

El párrafo (b) del Art. 93.1 define las indicaciones geográficas con los siguientes requisitos: (1) posee una calidad, una reputación u otras características específicas *atribuibles a su origen geográfico*; (2) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica; (3) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y (4) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.

Por lo tanto, las diferencias entre una denominación y una indicación está en el grado del vínculo con el entorno geográfico, el porcentaje de la uva utilizada en su elaboración que debe proceder del lugar especificado y las variedades de uva permitidas. La introducción al sector de los vinos de estas designaciones ya establecidas en la reglamentación europea sobre los productos agrícolas y alimentarios, obligó a la reclasificación de las designaciones utilizadas en la reglamentación comunitaria anterior, que básicamente se dividían entre ‘vinos de mesa con indicaciones geográficas’ y ‘vinos de calidad producidos en regiones determinadas’.

El segundo párrafo del Art. 93 especifica que ciertos nombres usados tradicionalmente constituirán denominaciones de origen cuando cumplan con los cuatro requisitos de las denominaciones de origen, designen un vino, se refieran a un nombre geográfico y se sometan al procedimiento de protección de las

denominaciones de origen e indicaciones geográficas⁵¹⁸. Los anteriores se deben distinguir de los ‘términos tradicionales’, recogidos en el Art. 112 donde se indica que se refieren a una expresión tradicionalmente empleada en los Estados para un producto que está acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida conforme a la legislación comunitaria o nacional cuyo método de elaboración o de envejecimiento o la calidad, el color, el tipo de lugar, o un acontecimiento concreto está vinculado a la historia del referido producto. El Reglamento 607/2009, según modificado, incorpora a la base de datos E-Bacchus los términos tradicionales empleados en los Estados miembros y terceros países⁵¹⁹.

Según el Art. 92, las disposiciones se aplican a los productos incluidos en el anexo VII, parte II, puntos 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 16: vino, vino de licor, diferentes tipos de vinos espumoso, mosto de uva parcialmente fermentado, vinos de uvas pasificada y vino de uva sobremadura⁵²⁰.

La zona geográfica debe estar claramente demarcada e incluida en la solicitud, conforme a lo establecido en el Art. 94 (2)(d) del Reglamento 1308/2013, que requiere que en el pliego de condiciones se incluya la delimitación de la zona geográfica de que se trate. El Art. 5 del Reglamento 607/2009 requiere que la zona se delimite de forma pormenorizada, exacta e inequívoca. También se debe explicar, conforme al Art. 7 de éste Reglamento, cómo las características de la zona geográfica inciden en el producto geográfico. En caso de tratarse de una denominación de origen, el referido artículo dispone que el pliego de condiciones debe incluir una descripción del nexo causal entre (1) la información detallada de la zona geográfica, incluidos los factores humanos y naturales pertinentes desde el punto de vista del vínculo y (2) la información detallada sobre la calidad o las características del producto debidas

⁵¹⁸ Aunque no son nombres geográficos, para el público se han convertido en equivalentes a un nombre geográfico. Ya se hacía esto con relación a la normativa vitivinícola anterior, permitiendo proteger denominaciones como “Cava” o “Manzanilla”. MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación ... vitivinícola”, ..., *op. cit.*, p. 294, nota 18.

⁵¹⁹ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación ... vitivinícola”, ..., *op. cit.*, p. 292. Ejemplos de términos tradicionales registrados por España: Dorado, Crianza, Clásico, Añejo. Consultado el 1 de agosto de 2015 en BACCHUS, <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=resultsPTradTerms&language=ES>.

⁵²⁰ Los productos vitivinícolas aromatizados están regulados por el Reglamento (UE) 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, el cual no será objeto de análisis.

fundamental o exclusivamente al medio geográfico. Cuando se trate de una indicación geográfica, el nexo causal debe ser entre (1) la información detallada de la zona geográfica que sea importante para el vínculo y (2) la información detallada sobre la calidad, la reputación u otras características específicas del producto imputables a su origen geográfico, conforme al Art. 7. Si el envasado debe llevarse a cabo en la zona delimitada, debe justificarse en el pliego de condiciones, según lo requiere el Art. 8 del Reglamento 607/2009⁵²¹. La especificidad con la que debe constar el vínculo entre el lugar de origen y las características en la documentación de la indicación o denominación refleja la relación entre el *terroir* y el producto final.

D. Contenido de la protección

El Art. 103 del Reglamento 1308/2013 establece que las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán usarse por cualquier agente económico que comercialice el vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones. La protección no varía en comparación con el reglamento anterior.

El segundo párrafo del artículo indica que tanto las denominaciones como las indicaciones, así como los vinos que los usen conforme al pliego de condiciones estarán protegidos de: (1) todo uso comercial, ya sea directo o indirecto, en productos comparables que no cumplan con el pliego de condiciones o que aprovechen la reputación de una denominación o indicación protegida; (2) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos delocalizadores como ‘estilo’, ‘tipo’, ‘método’, ‘imitación’, ‘sabor’, ‘parecido’ etc.; (3) cualquier indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, ya sea en el envase, embalaje, publicidad, documentos o el uso de envases que puedan crear una impresión errónea acerca de su origen, o (4) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto. Se prohíbe, por lo tanto, el uso falso o engañoso de una indicación de origen o alusivo a ésta, conforme a lo

⁵²¹ El Art. 67 establece unas normas específicas para cuando la unidad geográfica es menor o más amplia que la zona abarcada por la denominación de origen o la indicación geográfica. Mientras, el Art. 105 del Reglamento 1308/2013 permite la modificación del pliego de condiciones, entre otras razones, para efectuar una nueva demarcación de la zona geográfica.

establecido en el Art. 23.1 del ADPIC, detallándose las instancias que se consideran engañosas⁵²². Conforme al Art. 19 del Reglamento 607/2009, la protección es a partir del registro y se aplicará a toda la denominación, incluidos sus elementos constitutivos, siempre que sean distintivos en sí mismos, pues no se protegerán los elementos no distintivos o genéricos.

Los términos de la protección se ajustan a las obligaciones establecidas en el ADPIC con relación a los vinos y las bebidas espirituosas. Se trata, en resumen, del derecho a prohibir, *ius prohibendi*, el uso de los términos en productos no amparados en el registro que no garanticen la calidad, reputación o características imputables a su origen geográfico, que resulten falsas o impliquen aprovechamiento de reputación ajena o que puedan generar riesgo de error sobre su origen⁵²³. En definitiva, se prohíben actos de competencia desleal que incidan en las indicaciones geográficas.

E. Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas

El tratamiento de los nombres genéricos y homónimos es muy similar al discutido con relación a los productos agrícolas y alimenticios. En muchos casos los criterios adoptados para la evaluación son los mismos. Los nombres genéricos no tienen acceso al registro. El Art. 101 del Reglamento 1308/2013, que atiende los motivos para denegar una solicitud, establece que no se podrán proteger las denominaciones o indicaciones genéricas, entendiéndose por genérica “una denominación de un vino que, si bien se refiere al lugar o la región en que este producto se elaboraba o comercializaba originalmente, se ha convertido en la denominación común de un vino en la Unión”. Para determinar lo anterior, se tomará en cuenta la situación existente en la Unión, principalmente en las zonas de consumo y el derecho nacional o de la Unión aplicable. Tampoco tendrán acceso al registro cuando por razón de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error en cuanto a la verdadera identidad del vino.

⁵²² El tercer párrafo del Art. 103 establece que no podrán convertirse en genéricas. MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación ... vitivinícola”, ..., *op. cit.*, pp. 304-309 y BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, párs. 4.133-4.135.

Las denominaciones o indicaciones homónimas⁵²⁴, previstas en el Art. 100 del Reglamento 1308/2013, pueden o no tener acceso al registro dependiendo de la evaluación que se haga. Para determinar que procede el registro se considerarán los usos locales y tradicionales, así como los riesgos de confusión. Sólo se registrará si en términos prácticos se garantiza que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia de la registrada anteriormente, de manera que se garantice un trato equitativo a los productores interesados y que no se inducirá a error al consumidor⁵²⁵.

Con relación a la interacción con las marcas, en comparación con la regulación anterior relacionada a productos vitivinícolas, el ya derogado Reglamento 479/2008 introdujo una especie de “equilibrio de intereses” entre las denominaciones e indicaciones y el derecho de marcas⁵²⁶. El Art. 102.1(a) del Reglamento 1308/2013 dispone que se rechazará una marca, cuyo registro se solicite después de que la solicitud de la denominación o indicación haya sido remitida a la Comisión, que implique una práctica contraria a la protección garantizada a las indicaciones geográficas y las denominaciones de un producto. De haberse registrado, adquirido el derecho mediante uso o presentado la solicitud de la marca, en el territorio de la Unión, antes de la fecha de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica en el país de origen o antes del 1 de enero de 1996, se podrá seguir usándose o renovándose a pesar de la protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica, siempre que no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en las normas comunitarias (segundo párrafo del Art. 102)⁵²⁷.

La prohibición del registro de una marca posterior que contenga un término protegido por una indicación geográfica resulta clara, y ha sido a tales efectos decidida, por ejemplo en el caso *Abadía Retuerta, SA contra OAMI*⁵²⁸, en el que se denegó el registro de la marca *Palomar* por incluir una zona de una indicación

⁵²⁴ Aplica si la denominación anterior está registrada conforme al Reglamento o está protegida al amparo del derecho de los Estados miembros. *Id.*, Art. 100.2 del Reglamento 1308/2013.

⁵²⁵ También se especifica, en el tercer párrafo del Art. 100, que si una variedad de uva de vinificación contiene o consiste en una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, no podrá utilizarse para el etiquetado de los productos regulados.

⁵²⁶ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación ... vitivinícola”, ..., *op. cit.*, p. 308.

⁵²⁷ Con relación a las marcas de especial renombre o notoriedad, como indicamos anteriormente, no se registrarán indicaciones o denominaciones que puedan inducir a error sobre el verdadero origen del vino.

⁵²⁸ STJ (Sala Tercera) de 11 de mayo de 2010, T-237-08, *Abadía Retuerta, SA contra OAMI*.

geográfica registrada (la del municipio ‘El Palomar’, identificado como parte de la denominación de origen *Valencia*). El caso de la marca de vinos española *Torres* y el posterior registro de la denominación de origen *Torres Vedras* en Portugal refleja que en ocasiones los derechos que favorecen el registro de una indicación geográfica posterior y la coexistencia con la marca anterior pueden resultar perjudicial para la marca, de tratarse de un producto de mejor calidad que el identificado por la denominación de origen⁵²⁹.

F. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y procedimientos disponibles para los terceros países

El ya derogado Reglamento 479/2008 modificó a fondo el régimen, por lo que por razones de seguridad jurídica se dispuso que se eximiría a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas existentes en la Comunidad de la aplicación del nuevo procedimiento de examen, aunque tendrían que facilitarle a la Comisión la información y normas básicas en virtud de las cuales se hubiese otorgado el reconocimiento a escala nacional so pena de que perdiesen la protección existente⁵³⁰. Sin embargo, el Reglamento 1308/2013 no supuso un cambio mayor al respecto⁵³¹.

Al igual que en el caso de los productos agrícolas y alimentarios, el proceso de solicitud cuenta con dos fases: una nacional y otra ante la Comisión. Todo grupo de productores interesados están facultados (*un* productor en casos excepcionales) para presentar las solicitudes, pero únicamente para los vinos que produzcan, según establecido por el Art. 95. Sin embargo, la normativa comunitaria no establece a quién pertenece la titularidad de los nombres protegidos ni su naturaleza jurídica⁵³², para lo cual habrá que referirse a la legislación nacional.

⁵²⁹ RESINEK, Nina, “Geographical indications and ...”, *op. cit.*, p. 449.

⁵³⁰ Considerando 36 y Art. 73.1 del Reglamento 607/2009. Al respecto el Tribunal determinó que la inclusión en el Registro no constituye un acto impugnabile conforme al Art. 263 del TFUE, pues fue en virtud del Reglamento que se otorgó la protección y no correspondía interponer un recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE. STJ (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014, Asunto C-31/13 P, *Hungría contra Comisión Europea*.

⁵³¹ El Art. 107.2 dispone que: “La Comisión tomará las medidas administrativas necesarias para suprimir oficialmente las denominaciones de vino a las que se aplica el artículo 118 vices, apartado 3, del Reglamento (UE) n° 1234/2007 del registro previsto en el artículo 104 del presente Reglamento mediante actos de ejecución adoptados sin aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo 229, apartados 2 o 3 del presente Reglamento”.

⁵³² MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación ... vitivinícola”, ..., *op. cit.*, p. 296.

El procedimiento nacional tiene el propósito de actuar como filtro de solicitudes adecuadas y de oposiciones internas. El Art. 96 establece el procedimiento nacional preliminar, con arreglo al cual se tramitará la solicitud en el formato de documento único en el Estado miembro del lugar donde esté la denominación, a quien le corresponderá su evaluación y llevar a cabo un procedimiento nacional que garantice la publicación de la solicitud y un plazo mínimo de dos meses para que cualquier persona con un interés legítimo, residente o establecida en el territorio, pueda impugnar la solicitud. La solicitud será denegada, conforme al cuarto párrafo del artículo, si no cumple con los requisitos pertinentes o no es compatible con la normativa comunitaria. De determinarse que cumple con los requisitos pertinentes, el Estado miembro publicará la solicitud y el documento único y lo remitirá a la Comisión para su evaluación.

La Comisión, al recibir la solicitud, la hará pública⁵³³ y examinará el cumplimiento con las normas comunitarias y, en caso de determinar que cumple, publicará la solicitud en el Diario Oficial de la Unión Europea que dará paso a un periodo de oposición de dos meses. De determinar que no cumple, denegará la solicitud conforme al procedimiento establecido en el Art. 229. Tiene derecho a oponerse, cualquier Estado miembro, tercer país (mediante las autoridades o las personas legitimadas), persona con un interés legítimo y que esté establecido en un Estado diferente al País que remitió el asunto a la Comisión, con una declaración debidamente motivada referente a las condiciones con las que no cumple la solicitud⁵³⁴. Cerrado el plazo para presentar las oposiciones, la Comisión adoptará la determinación que corresponda basada en la información que posea⁵³⁵. Una vez registrada, la Comisión, a petición de parte o *motu proprio*, podrá cancelar sólo en el caso en que ya no se pueda garantizar el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto, conforme al Art. 106 y el Art. 21 del Reglamento 607/2009⁵³⁶.

⁵³³ Art. 97 del Reglamento 1308/2013.

⁵³⁴ Art. 98 del Reglamento 1308/2013.

⁵³⁵ Art. 99 del Reglamento 1308/2013.

⁵³⁶ Cada Estado designará las autoridades competentes encargadas de controlar las obligaciones establecidas y de comprobar el cumplimiento con las disposiciones del pliego de condiciones (Art. 94 del Reglamento 1308/2013) y la comprobación anual del cumplimiento del pliego de condiciones del producto, durante la elaboración del vino, al momento del envasado o después de esta operación (Art. 25 del Reglamento 607/2009).

El proceso de registro establecido en el ámbito europeo con relación a los productos vitivinícolas se asemeja mucho al ya descrito referente a los productos agrícolas y alimentarios, por lo que nos remitimos a los comentarios ya hechos sobre los elementos que sería necesario reproducir en un registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas. Asimismo, contar con un sistema ya organizado, podría ser una ventaja para todas las indicaciones o denominaciones ya reconocidas en el Registro comunitario al momento de ingresar en un eventual registro multilateral, pues ya han contado con el cedazo nacional y comunitario y la prueba de registro ayuda a establecer que goza de protección en el país de origen y que no es considerada genérica.

Indudablemente el mercado europeo es muy atractivo para países exportadores de vinos, como Australia y EE.UU., cuyo interés de poder comercializar sus productos en el espacio comunitario los ha llevado a adecuarse de cierta manera a las normas sobre el etiquetado de los productos vitivinícolas. En el próximo capítulo examinaremos el acuerdo sobre vinos entre EE.UU. y la Unión Europea que se concretó en el 2006. Australia, firmó un primer Acuerdo sobre el comercio del vino con la Unión Europea en 1994, posteriormente sustituido por un nuevo Acuerdo que entró en vigor el 1 de septiembre de 2010. En esencia, el Acuerdo protege, incluso en la exportación, el régimen europeo de etiquetado y de indicaciones geográficas, mientras que Australia se compromete a proteger las expresiones tradicionales de la Unión Europea y a discontinuar, dentro de los plazos acordados, el uso de varias denominaciones europeas en sus vinos. BLAKENEY reseña que ambos acuerdos han contribuido en gran medida a familiarizar a los consumidores australianos con las indicaciones geográficas europeas, lo que a su vez ha fortalecido su protección⁵³⁷. Ya que al momento de evaluar si la denominación en el etiquetado de un producto es engañosa el criterio aplicado por los tribunales es la percepción de los consumidores potenciales, un conocimiento más generalizado sobre las indicaciones europeas y su origen, permite a los tribunales considerarlo al determinar si es engañoso, como ocurrió en el caso *Comité Interprofessionel des Vins Cotes de Provence & Anor v*

⁵³⁷ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, op. cit., párs. 4.407-4.408.

*Stuart Alexander Bryce & Anor*⁵³⁸, en el cual el juzgador determinó que el uso del nombre del viñedo *La Provance* por los demandados podría ser confuso, pues los consumidores conocen que *La Provance* es una región productora de vinos en Francia⁵³⁹. BLAKENEY opina que a pesar de que Australia ha sido objetor de la expansión del sistema europeo de indicaciones geográficas, siendo uno de los países representativos de la postura del Nuevo Mundo junto con los EE.UU., los acuerdos bilaterales sobre vinos han tenido el efecto de fomentar el establecimiento de indicaciones geográficas propias⁵⁴⁰.

En cuanto al procedimiento disponible para las solicitudes de registro de terceros países, el tercer párrafo del Art. 93 del Reglamento 1308/2013 admite la posibilidad de protección de las indicaciones geográficas de terceros países en la Comunidad. Una solicitud de protección de una zona geográfica de un tercer país, además de incluir la información requerida, debe aportar prueba de que el nombre está protegido en el país de origen⁵⁴¹. Las solicitudes se podrán enviar a la Comisión por el solicitante o por las autoridades del tercer país. Además, el tercer país debe enviar a petición de la Comisión, información “sobre las autoridades competentes y los aspectos cubiertos por el control, así como la prueba de que el vino en cuestión cumple las condiciones de la denominación de origen o indicación geográfica correspondiente”⁵⁴².

Además, el Art. 104 del Reglamento 1308/2013 dispone que los productos de terceros países protegidos en la Unión en virtud de tratados se inscribirán en el registro electrónico y que, a menos que se designen expresamente en el acuerdo como denominaciones de origen, se registrarán como indicaciones geográficas⁵⁴³.

4. BEBIDAS ESPIRITUOSAS

⁵³⁸ *Comité Interprofessionel des Vins Cotes de Provence & Anor v Stuart Alexander Bryce & Anor*, [1996] FCA 742 (Australia).

⁵³⁹ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, párs. 4.409-4.410.

⁵⁴⁰ BLAKENEY, Michael, “Geographical indications and the international trade in Australian wines”, *Int. T.L.R.*, Vol. 18(3), 2012, pp. 70-78, p. 78.

⁵⁴¹ Art. 94 del Reglamento 1308/2013.

⁵⁴² Art. 27 del Reglamento 607/2009.

⁵⁴³ Al 5 de octubre, en la base de datos BACCHUS surgen 696 vinos con ‘nombre de origen’ de los EE.UU. registrados en virtud del acuerdo bilateral de 2006 y *Napa Valley* como única denominación de origen protegida de esa jurisdicción. Consultada en <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=resultsPThirdgis&language=ES>.

Examinaremos los elementos anteriormente tratados sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de los productos vitivinícolas y agrícolas y alimenticios con relación a las bebidas espirituosas en el espacio europeo, conforme al Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 1576/89 del Consejo. Dicho reglamento regula las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y el registro para su protección comunitaria e internacional. El Reglamento derogado 1576/89 reservaba el uso de denominaciones a las bebidas recogidas en el Anexo II sin establecer un régimen para el sistema de registro. También consideraremos las disposiciones pertinentes del Reglamento de Ejecución (UE) 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas. El procedimiento de registro se asemeja en gran medida a los ya discutidos referentes a los productos agrícolas y alimentarios y los productos vitivinícolas.

Al momento de establecer el Reglamento 110/2008, se identificó la necesidad de sustituir la reglamentación vigente en aras de aclarar las normas aplicables a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de las bebidas espirituosas, considerando los métodos tradicionales de producción⁵⁴⁴. Por su lado, el Reglamento 716/2013 tiene el propósito de adoptar disposiciones específicas, en particular en lo que se refiere al empleo de términos compuestos, alusiones, denominaciones de venta e indicaciones geográficas de la presentación de bebidas espirituosas.

A. Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico

Las bebidas espirituosas se clasifican por ‘denominaciones de venta’, además de por la indicación geográfica que le corresponda. Las bebidas que cumplen con los requisitos de las categorías del Anexo II podrán llevar la ‘denominación de venta’

⁵⁴⁴ Véase Considerando 1 del Reglamento 110/2008.

correspondiente a la categoría⁵⁴⁵ con la que cumplen⁵⁴⁶. Los Estados miembros, al amparo del Art. 6, podrán adoptar normas más estrictas, siempre que cumplan con la reglamentación comunitaria. Las ‘denominaciones de venta’ podrán combinarse con las indicaciones geográficas.

Una indicación geográfica, a los fines del Art. 15 del Reglamento 110/2008, es aquella que “identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico”. Dicha definición está atemperada a la definición establecida en el Art. 22 del ADPIC y representa un concepto más amplio que el de denominación de origen. El Reglamento no define ni hace referencia a las denominaciones de origen. Las indicaciones geográficas se incluirán en el Anexo III del Reglamento, al cual no tendrán acceso las indicaciones genéricas y una vez registradas, no podrán convertirse en genéricas.

La reglamentación se aplica a todas las bebidas espirituosas comercializadas en la Comunidad, sean producidas internamente, aunque sea para exportación, o por terceros países⁵⁴⁷. El Art. 1 dispone, además, que “aplicará también a la utilización de alcohol etílico y/o destilados de origen agrícola en la producción de bebidas alcohólicas y a la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de los productos alimenticios”. En el Art. 2 se establecen los requisitos de las bebidas espirituosas: destinadas al consumo humano, con cualidades organolépticas particulares, grado alcohólico mínimo de 15% por volumen, producidas directamente mediante la destilación, la maceración o la adición de aromas, bien por mezcla de una bebida espirituosa con otra bebida, con alcohol etílico de origen agrícola o con determinados destilados⁵⁴⁸.

⁵⁴⁵ Ron, Whisky, Aguardiente de vino o de cereales, Brandy, Vodka, etc.

⁵⁴⁶ Art. 9 del Reglamento 110/2008.

⁵⁴⁷ Art. 1 del Reglamento 110/2008.

⁵⁴⁸ El Anexo I contiene las especificaciones del alcohol, el cual tiene que ser de origen agrícola y no puede contener otro tipo de alcohol ni alcohol de origen sintético. El Anexo II, como indicamos, contiene una lista de bebidas espirituosas por categorías, entre otras: ron, whisky, aguardientes de cereales, de vino, de orujo, de hollejo de frutas, de pasas, de sidra y de perada, de miel, gin, anís, brandy. Dicho Anexo contiene las especificaciones con las que debe cumplir cada una de las categorías y, de conformidad con las normas generales del Art. 5, los Estados miembros pueden aplicar normas más estrictas, en la medida que sean compatibles con el Derecho comunitario.

No se establece ninguna disposición sobre la delimitación de los lugares geográficos denominados. El Anexo I indica que entre las definiciones y requisitos técnicos que se deben especificar, es necesario proveer “la localidad o región donde ha tenido lugar la fase del proceso de elaboración del producto acabado que ha conferido a la bebida su carácter y sus cualidades definitivas esenciales”.

B. *Contenido de la protección*

El anterior Reglamento resultaba escueto en cuanto a la protección jurídica⁵⁴⁹. En términos generales, el Reglamento 110/2008 establece cuándo se puede usar una denominación de venta (si cumple con los requisitos de la categoría, Art. 9) y una indicación geográfica (identificación del origen conforme a la definición del Art. 15). En caso de no cumplir con los criterios del Reglamento, está prohibido su uso. Las denominaciones de venta, de cumplir con la definición de bebidas espirituosas del Art. 2, sólo podrían identificarse como tal, sin especificar un tipo de bebida. La denominación de venta no se puede sustituir por una marca, denominación comercial o de fantasía, como tampoco se puede usar en conjunto con palabras como ‘género’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘elaborado’, etc. Como regla general, se prohíben los términos compuestos y se regulan específicamente las etiquetas de las mezclas, conforme a los artículos 10 y 11 del Reglamento 110/2008 y el Capítulo II del Reglamento 716/2013.

El Art. 16 del Reglamento 110/2008 establece que una indicación de origen registrada en el Anexo III gozará de protección contra: (1) todo uso comercial directo o indirecto en productos no incluidos en el registro, en la medida que sea un producto comparable a la bebida espirituosa registrada con esa indicación geográfica o que aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada; (2) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen del producto o se usa la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como “género”, “tipo”, “estilo”, “elaborado”, “aroma”, etc.; (3) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión

⁵⁴⁹ Al respecto señala que se observa la tendencia armonizadora en la regulación comunitaria de las indicaciones geográficas. MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La protección ... de bebidas espirituosas ...”, *op. cit.*, p. 734-735.

falsa sobre su origen, y (4) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. La protección está establecida en términos similares a la de los productos vitivinícolas, agrícolas y alimenticios, y en cumplimiento con las obligaciones del ADPIC.

C. Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas

Como ya se indicó, el Art. 15 del Reglamento 110/2008 dispone que las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas genéricas no tendrán acceso al Anexo III y que una vez registradas no podrán convertirse en genéricas. El referido artículo define las genéricas como aquellas que aunque provengan o se relacionen con el lugar o la región donde se producía o comercializaba originariamente, se hubiesen “convertido en la denominación común de la bebida espirituosa en la Comunidad”.

Con relación a las indicaciones geográficas homónimas, en armonía con los dispuesto en la reglamentación sobre productos agrícolas y alimentarios y los vitivinícolas, se contemplan los supuestos para que sean registrables o no⁵⁵⁰. Se registrarán, con la debida consideración al uso local y tradicional y el peligro real de confusión, cuando exista una “clara distinción en la práctica entre el homónimo registrado posteriormente y el nombre existente en el registro, teniendo en cuenta la necesidad de dar un trato equitativo a los productores y de no inducir a error al consumidor”. No se registrarán en caso de que induzcan a error al consumidor con relación al territorio, región o lugar de origen de la bebida espirituosa, aunque sea verdadera. Dicho requisito se ajusta a la obligación establecida con relación a las indicaciones homónimas para los vinos en el Art. 23.3 del ADPIC.

La relación entre las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y las marcas se aplica de manera similar a los casos estudiados con relación a las otras normativas sobre indicaciones geográficas. En particular, el Art. 23 del Reglamento 110/2008 se establece que se rechazará o invalidará una marca que incluya o consista de una indicación geográfica registrada en el Anejo III si menoscaba alguna de las protecciones establecidas en el Art. 16, pues en efecto una marca que contenga un elemento para bebidas que no respeten las especificaciones puede calificarse como una evocación y se debe denegar o invalidar su registro conforme al Art. 23 del

⁵⁵⁰ Art. 19 del Reglamento 110/2008.

ADPIC. Una indicación geográfica registrada en el Anexo III podrá coexistir con una marca que hubiese sido registrada, solicitada o adquirida de buena fe, según lo permita la legislación, en el territorio comunitario antes de la fecha del registro de la indicación geográfica o antes del 1 de enero de 1996⁵⁵¹.

En el asunto *Bureau national interprofessionnel du Cognac contra Gust. Ranin Oy.*, una sociedad finlandesa solicitó el registro de dos marcas que contenían la referencia a ‘Cognac’⁵⁵². El Tribunal determinó que el Reglamento 110/2008 es aplicable a la apreciación de la validez del registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida, cuando se haya realizado el registro con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento y que en virtud del Art. 23.1 del Reglamento, las autoridades nacionales competentes deben denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida y que no le sea aplicable la excepción temporal establecida en el apartado 2 del mismo artículo.

Por último, no se registrará una indicación geográfica que entre en conflicto con una marca con relación a la cual, considerando su reputación, notoriedad y tiempo de uso en la Comunidad, pueda inducir a error en cuanto a la verdadera identidad del producto. Al respecto, el Reglamento 716/2013 establece como fundamento para la oposición del registro de una indicación geográfica, la existencia previa de una marca registrada de reputación y notoriedad ya utilizada en la Unión.

D. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud y procedimientos disponibles para los terceros países

El Art. 17 del Reglamento 110/2008 establece el procedimiento para el registro en el Anexo III de una indicación geográfica⁵⁵³. En términos generales, un

⁵⁵¹ Siempre que no adolezca de alguna de las causas de nulidad de marca conforme al derecho comunitario. Art. 23.2 del Reglamento 110/2008.

⁵⁵² Las dos marcas que contenían la referencia a *Cognac* eran ‘COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA’ (Lignell & Piispanen Product of France 40% vol 500 ml) y ‘KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac’ (Likööri – Likör – Liqueur 21% vol Lignell & Piispanen 500 ml’). STJ (Sala Primera) de 14 de julio de 2011, C-4/10 y C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac contra Gust. Ranin Oy.*

⁵⁵³ Según complementado por los artículos 6 al 22 del Reglamento 716/2013, que especifican algunos aspectos procesales. Las indicaciones registradas se puede consultar en la pase de datos E-Spirits-Drinks, consultada el 1 de agosto de 2015 y disponible en <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication>.

Estado miembro o un tercer país⁵⁵⁴, en cuyo caso podrá ser enviada directamente o través de las autoridades, podrán presentar solicitudes de registro a la Comisión⁵⁵⁵. La solicitud de registro, según requerido por el Art. 17.4, deberá estar acompañada de un expediente técnico, que debe incluir, en lo pertinente: (1) la denominación y categoría de la bebida espirituosa, incluida la indicación geográfica; (2) una designación de la bebida espirituosa que incluya las principales características físicas, químicas y/u organolépticas del producto, así como las características específicas de la bebida espirituosa según la categoría pertinente; (3) la designación del método de obtención de la bebida espirituosa y, si procede, de los métodos locales cabales y constantes; (4) la explicación detallada que demuestre la relación con el entorno u origen geográfico; (5) cualesquiera requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias, nacionales o regionales, así como (7) todo complemento a la indicación geográfica o toda norma específica de etiquetado, de acuerdo con el expediente técnico pertinente⁵⁵⁶.

La Comisión, conforme al Art. 17 del Reglamento 110/2008, contará con un plazo de doce meses para evaluar la solicitud. Una vez concluida la evaluación, si la Comisión considera que cumple con los requisitos reglamentarios, lo publicará en el Diario de la Unión Europea, a partir de lo cual se abrirá un plazo de seis meses para

⁵⁵⁴ El Reglamento (CE) 936/2009 de la Comisión, de 7 de octubre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los acuerdos entre la Unión Europea y algunos terceros países acerca del reconocimiento mutuo de determinadas bebidas espirituosas, en cumplimiento con el compromiso de establecer las normas legales y administrativas para que los productos objeto de los Acuerdos gocen de las garantías pactadas. Así pues, las designaciones que están en la lista del Anexo I sólo podrán usarse para productos fabricados conforme a las leyes y reglamentos de los países de origen. Se refiere a las siguientes designaciones: Tennessee Whisky, Tennessee Whiskey y Bourbon Whisky, Bourbon Whiskey o Bourbon como designación de Bourbon Whiskey (EE.UU.); Tequila y Mezcal (Estados Unidos Mexicanos). El único ron de un tercer país que surge registrado en la base de datos E-Spirits-Drinks es el Ron de Guatemala. <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication>, consultada el 5 de octubre de 2015.

⁵⁵⁵ Art. 17 del Reglamento 110/2008.

⁵⁵⁶ Además, el Art. 20 del Reglamento 110/2008 requiere que los Estados miembros presenten, a más tardar el 20 de febrero de 2015, un expediente técnico por cada indicación geográfica correspondiente al Anexo III o de lo contrario se suprimirá la indicación geográfica. El Art. 9 del Reglamento 716/2013 establece que se deberán subsanar las deficiencias de los expedientes técnicos presentados o de lo contrario se suprimirá la indicación geográfica. En los casos en que se requiera que se envase la bebida en un lugar determinado, deberá presentarse una justificación de este requisito en relación con el producto. El Reglamento 716/2013 incluye los modelos de formularios que deben completarse y contempla las solicitudes transfronterizas en el Art. 7.

que cualquier persona con interés legítimo se pueda oponer. Consideradas las objeciones, el Art. 17 dispone que la Comisión publicará su determinación final⁵⁵⁷.

Las solicitudes de cancelación procederán, conforme al procedimiento establecido en ambos reglamentos, en caso de que deje de garantizarse el respeto de las especificaciones del expediente técnico. La verificación del cumplimiento con el expediente técnico será responsabilidad de las autoridades competentes o públicas designadas por los Estados o de los organismos de certificación de productos, siempre que, según establece el Art. 23 del Reglamento 110/2013, ofrezcan garantías suficientes de objetividad e imparcialidad y dispongan del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar su función.

Las reglamentación de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas, a pesar de corresponder en gran medida a las demás reglamentaciones discutidas, por lo que en realidad se puede hablar de una gradual armonización de los sectores, también se adapta a las particularidades del reglón de las bebidas. Como vimos, forzosamente se regula la clasificación del tipo de alcohol al que se refiere, que es un elemento muy importante de la identidad de las bebidas espirituosas. Además, la reglamentación también requiere que se informe sobre el método de obtención de la bebida, por ser uno de los elementos que pueden influenciar en las características y reputación de una bebida espirituosa.

5. COORDINACIÓN CON EL DERECHO ESPAÑOL

A. *Cuestiones preliminares*

El estudio de la integración de las obligaciones internacionales y comunitarias relativas a las indicaciones geográficas en España permite valorar la efectividad de las normas para el cumplimiento con las obligaciones en un contexto nacional, que se caracteriza por un reparto desigual de competencias entre el gobierno central y los componentes autonómicos. Ahora bien, ya que nuestro enfoque será desde la perspectiva de las competencias que conserva el gobierno central, no nos detendremos

⁵⁵⁷ El Reglamento 716/2013 detalla algunos aspectos de las oposiciones y su admisibilidad, incluyendo el modelo de formulario que se debe utilizar.

a explicar la reglamentación sobre indicaciones geográficas en cada una de las Comunidades Autónomas.

La regulación de las indicaciones de procedencia, inspirada en el AMIP y la regulación francesa, se incorporó al ordenamiento español mediante el Título IX de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, en el cual se definió como la designación mediante un nombre geográfico del lugar de fabricación, elaboración o extracción de un producto y se prohibía que se utilizara si el producto no era originario del lugar, excepto en los casos en que fuera genérico, regulación que fue acogida también en el posterior Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929-1930⁵⁵⁸. La denominación de origen se incorporó mediante el Decreto de 18 de abril de 1932 sobre producción vinícola española, con el propósito de establecer el régimen como base de la ordenación de la producción española y “en defensa del prestigio y la situación de nuestros caldos en el comercio internacional”⁵⁵⁹. El Estatuto del Vino de la Ley de 26 de mayo de 1933 dedicaba un capítulo a las Denominaciones de origen, incorporando a la legislación nacional los principios desarrollados y las obligaciones contraídas en el AMIP⁵⁶⁰. Dicho régimen fue reemplazado por la Ley 25/1970, de 2 de diciembre de Estatuto de la Viña y el Vino y los Alcoholes⁵⁶¹ que extendió el modelo para el resto de los alimentos, y posteriormente por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, la última legislación nacional específica para el vino⁵⁶².

En términos del alcance de la reglamentación del Estado o gobierno central, la distribución de competencias entre el Estado español y las Comunidades Autónomas varía, en lo pertinente a nuestra discusión, entre si se trata de un asunto de propiedad industrial o si se trata de indicaciones geográficas. Conforme al Art. 149.1.9 de la

⁵⁵⁸ BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, pp. 70-71 y .

⁵⁵⁹ Art. 1 del Decreto de 18 de abril de 1932.

⁵⁶⁰ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 54. MAROÑO GARGALLO, indica que esta disposición partía de una concepción errónea del AMIP, que tenía como objeto las indicaciones de procedencia y no las denominaciones de origen y no requería la legislación interna sobre éstas. Además, recientemente se aprobó el Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre Declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, BOE 183 de 1 de agosto de 2015.

⁵⁶¹ BOE 291 de 5 de diciembre de 1970.

⁵⁶² BOE 165 del 11 de julio de 2003. Véase Preámbulo de la Ley 6/2015. Además, para un análisis del desarrollo legislativo del concepto de la denominación de origen en las diferentes leyes citadas véase BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, pp. 79-88, MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, pp. 61-105, GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, pp. 271-281 y O’CONNOR, Bernard, *The law of Geographical ...*, *op. cit.*, pp. 191-200.

Constitución Española⁵⁶³, la legislación sobre propiedad industrial corresponde al Estado, incluyendo la reglamentación ejecutiva, y a las Comunidades Autónomas que así lo hayan asumido en sus Estatutos de Autonomía corresponde la competencia de ejecución; mientras que con relación a las indicaciones geográficas, la atribución de competencia en virtud de la cláusula residual del Art. 149.3 de la Constitución, corresponde a las Comunidades Autónomas que así lo asuman, según ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional⁵⁶⁴.

El Tribunal Constitucional ha distinguido la denominación de origen de la propiedad industrial al establecer que “[a] diferencia de la propiedad industrial, que presupone un derecho individualizado de utilización en exclusiva, la denominación de origen se caracteriza por no ser ‘apropiable’, objeto de propiedad individualizada o colectiva” pues responde a una “lógica comunal que afecta al interés público”⁵⁶⁵. En dicho caso se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/1985, de 30 de julio, del Parlamento de Galicia para proteger las piedras ornamentales⁵⁶⁶, por el cual se impugnó la competencia del referido Parlamento para regular la denominación de origen de un producto no alimentario. Considerando que el Art. 30.1.4 del Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de denominaciones de origen, el Tribunal dictaminó que no cabía limitarla sólo a productos alimenticios y que las piedras ornamentales son un producto típico de calidad relacionado al lugar geográfico de procedencia. Además, el Tribunal reafirmó su anterior Sentencia TC 11/1986 de 28 de enero⁵⁶⁷, en la que se impugnó una orden de la Generalidad de Cataluña relativa a la denominación de origen *Empordà-Costa Brava* que no fue remitida al Estado para ser ratificada, en el aspecto de que en ocasiones no puede descartarse que el título competencial del Estado sobre la propiedad industrial sea concurrente con el que algunas Comunidades han asumido sobre las denominaciones de origen.

⁵⁶³ Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, BOE 311 de 29 de diciembre de 1978.

⁵⁶⁴ Sentencia TC (Pleno) 112/1995 de 6 julio, MASSAGER FUENTES, José, “La competencia de las comunidades autónomas”, en *Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y el Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 687-710, p. 692 y MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., pp. 54-55.

⁵⁶⁵ Sentencia TC (Pleno) 211/1990, de 20 de diciembre.

⁵⁶⁶ BOE 247 de 15 de octubre de 1985.

⁵⁶⁷ Sentencia TC (Pleno) 11/1986, de 28 de enero.

Como resultado de esta ‘repartición’ de poderes, con respecto a las denominaciones de origen algunas Comunidades Autónomas han asumido una competencia que calificada como exclusiva en colaboración con el Estado, otras una competencia de desarrollo legislativo y ejecución en colaboración con el Estado y, las demás, una competencia ejecutiva en la que el Estado posee una competencia legislativa plena⁵⁶⁸. Sin embargo, las Comunidades Autónomas, independientemente de las competencias que hayan asumido, tienen facultad para aprobar reglamentos de denominaciones de origen y fijar las características de los productos protegidos, mientras que el Estado tiene la potestad de establecer normas con carácter ‘básico o pleno’⁵⁶⁹. La facultad del Estado de establecer normas con carácter básico o pleno en los casos en que las competencias son *exclusivas en colaboración con el Estado* fue considerada por el Tribunal Constitucional al cuestionarse por la Generalidad de Cataluña la aplicación directa del Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos reglamentos⁵⁷⁰, en la Sentencia TC 112/1995 de 6 julio. El Tribunal Constitucional determinó que el Estado puede dictar normas válidas, ya sean de carácter básico o pleno, en los casos en que las Comunidades Autónomas no tengan competencia exclusiva o en las denominaciones de origen que abarquen más de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, dejó claro que en las Comunidades que poseen competencia exclusiva, la intervención del Estado debe ser subsidiaria, por lo que no puede usar su facultad de ratificación de Reglamentos, sin que constituya una condición para su validez y eficacia, con el objetivo de defenderlos en el ámbito nacional e internacional, para dictar reglas específicas destinadas a regular las bases a las que han de ajustarse las denominaciones de origen⁵⁷¹.

El asunto de la validez de las normas conforme el ejercicio legítimo de la competencia que el Art. 149.1.3 de la Constitución Española atribuye al Estado volvió

⁵⁶⁸ Clasificación discutida en Sentencia TC (Pleno) 112/1995 de 6 julio, ante, y MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 55 y s.

⁵⁶⁹ Sentencia TC (Pleno) 209/1989 15 de diciembre, en la que se valida que el Decreto 22/1985, de 7 de marzo, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 56/1985, de 30 de mayo, sobre la denominación de origen y Consejo Regulador del queso Cabrales no lesiona competencia estatal alguna, reiterado en la ya referida Sentencia TC (Pleno) 112/1995 de 6 julio.

⁵⁷⁰ BOE 47 de 24 de febrero de 1988.

⁵⁷¹ GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., p. 287.

a plantarse con relación a la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, referente a si las disposiciones impugnadas constituían objetivos de política económica nacional en el ámbito de la vitivinicultura que justificaran la intervención normativa del Estado. El Tribunal Constitucional estimó que en un sector de gran importancia para la economía española, como es el mercado del vino, las disposiciones relativas a asegurar la calidad y diversidad de los vinos y la competencia leal entre los operadores, en la medida en que tales factores pueden afectar el Mercado, deben considerarse “objetivos de política sectorial que el legislador estatal puede fijar en ejercicio de la competencia para la ordenación general de la economía *ex art. 149.1.13*” de la Constitución Española⁵⁷².

Por otro lado, en caso de que una reglamentación autonómica, como podría ser un Reglamento sobre denominación de origen, también regule aspectos marcarios, correspondería en primer lugar determinar la competencia y su alcance y, en el caso de tratarse de una norma restrictiva al derecho sobre una marca, determinar si el límite cumple con las disposiciones relativas a la restricción del derecho a la propiedad privada establecido en el Art. 33 de la Constitución Española⁵⁷³. Este asunto se planteó en concreto con relación a la impugnación por la Federación Española del Vino de la disposición incluida en el Art. 30 del Reglamento de la Denominación de Origen *Penedés*, que prohibía que una misma marca se pudiese usar para comercializar vinos de distintas denominaciones de origen, en el cual la controversia era si tal disposición constituía el ejercicio de la “potestad reglamentaria en materia de marcas” o “la competencia exclusiva, de siempre reconocida, en materia de denominaciones de origen”⁵⁷⁴. Al respecto, el Tribunal determinó que sólo al Estado correspondía decidir si una marca puede amparar vinos de más de una denominación, ya que no es una competencia autónoma, razón por la cual se anuló el artículo del

⁵⁷² Sentencia TC (Pleno) 34/2013, de 14 febrero, sobre la impugnación por Cataluña de varios artículos de la Ley 24/2003. En términos similares se atendió la impugnación de Castilla-La Mancha a la misma ley, Sentencia TC (Pleno) 82/2013, de 11 de abril.

⁵⁷³ MASSAGER FUENTES, José, “La competencia de ...”, *loc. cit.*, p. 693.

⁵⁷⁴ Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 3ra) de 5 de marzo de 2012, RJ 2012/4660. Ya en la Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ta) de 6 octubre 2009, RJ 2010\968, sobre este punto se había indicado que “la utilización de las marcas propias de la denominación de origen “*Rioja*” por las empresas afectadas para otros vinos no protegidos por aquélla ha de hacerse sin perjuicio de las facultades del Consejo regulador en defensa de la propia denominación de origen cuando se produzcan actos que conlleven un menoscabo de la reputación de la denominación “*Rioja*”..., facultad de la que puede hacer uso el Consejo regulador de forma adecuada y ponderada conforme a lo dispuesto en el art.26.2.b y c de la ley 24/2003”.

Reglamento. Aunque el criterio justificador de esa disposición era evitar la confusión que podría causar el uso de la misma marca para varias denominaciones de origen⁵⁷⁵, el Tribunal estableció que los medios jurídicamente admisibles para atender el asunto de la confusión tenían que atemperarse a las “competencias propias de cada poder normativo”.

B. *El Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre*⁵⁷⁶, *modificado por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo*⁵⁷⁷

Considerando que la reglamentación comunitaria discutida contempla un sistema de registro que incluye una fase previa a ser regulada por cada Estado, el Real Decreto 1335/2011 regula el procedimiento nacional para denominaciones de origen e indicaciones cuyo ámbito territorial exceda el de una comunidad autónoma⁵⁷⁸ (ámbito supraautonómico). También es aplicable a los signos de calidad dependientes de una Comunidad Autónoma, por encontrarse completamente dentro de sus límites los artículos 15.2 (aprobada una indicación geográfica o denominación de origen, el órgano competente autonómico lo remitirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para su transmisión a la Comisión Europea), 17.2 (sobre protección nacional transitoria) y disposiciones adicionales primera (publicación en la página web oficial de los pliegos de condiciones existentes vinícolas y los expedients técnicos de las bebidas espirituosas) y segunda (sobre términos tradicionales). El Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, modificó las disposiciones del Real Decreto 1335/2011 para atemperarlas a los desarrollos en la reglamentación comunitaria al momento. Las disposiciones a ser discutidas reflejan la versión consolidada de ambas normas, aunque se haga referencia al ‘Real Decreto 1335/2011’.

En términos de los productos cubiertos, los artículos 1 y 2 disponen la inclusión de solicitudes de inscripción en los respectivos Registros comunitarios de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, incluidos los productos vinícolas y las indicaciones

⁵⁷⁵ Véase MASSAGER FUENTES, José, “La competencia de ...”, *loc. cit.*, pp. 709-710 y alegaciones de la Generalitat de Catalunya y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Penedés.

⁵⁷⁶ BOE 18 octubre 2011, núm. 251.

⁵⁷⁷ BOE 29 marzo 2014, núm. 77.

⁵⁷⁸ BOE 251 de 18 octubre 2011.

geográficas de bebidas espirituosas, así como de las solicitudes de modificación del pliego de condiciones de las ya inscritas.

*C. La Ley 6/2015, de 13 de mayo*⁵⁷⁹

La Ley 6/2015 del 13 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, pretende establecer un nuevo y único marco legal nacional sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La nueva ley abarca, conforme a lo establecido en el Art. 1, un régimen jurídico, complementario al establecido por el Derecho de la Unión Europea, cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma, con especial atención al control oficial antes de la comercialización.

Además, la disposición final segunda⁵⁸⁰ especifica los artículos de la ley que constituyen legislación básica en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, (Art. 149.1.13.a de la Constitución) y los que son legislación en materia de propiedad intelectual e industrial (Art. 149.1.9.a de la Constitución). Al amparo de la referida disposición, se hacen extensivos más allá del ámbito de competencias de la Administración General del Estado: (1) el objetivo de garantizar la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen conforme a la ley, el Derecho de la Unión Europea y el ADPIC (Art. 2(b)); (2) la colaboración y procesos de consulta entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas (Art. 11); (3) el impedimento de registrar como marcas indicaciones geográficas o denominaciones de origen para productos iguales, similares o comparables que puedan aprovecharse de la reputación (Art. (13.5); (4) el deber de los operadores de incluir en las etiquetas de los productos elementos para diferenciar su designación y origen geográfico (Art. 13.6); (5) la prohibición de exigir

⁵⁷⁹ BOE 114 de 13 mayo 2015; rect. BOE 161 del 7 julio 2015.

⁵⁸⁰ Disposición final segunda:

1. Esta ley se aplica en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado en los términos del artículo 1, a excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Constituyen legislación básica en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, los artículos 11, 13.6, y las disposiciones adicionales segunda y tercera.
3. Constituyen legislación en materia de propiedad intelectual e industrial dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.a de la Constitución, los artículos 2.b), 13.5, 13.7 y 32.1.h).

que no se utilice la misma marca para productos de diferentes denominaciones de origen o indicaciones geográficas (Art. 13.7), y (6) la consideración como infracción muy grave el no incluir en las etiquetas los elementos suficientes para diferenciar la calificación y procedencia de los productos para evitar la confusión en consumidores por el uso de la misma marca, nombre comercial o razón social de productos correspondientes a diferentes ámbitos geográficos (Art. 32.1 (h)). En adición a regular la titularidad, uso, gestión y protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en el ámbito supraautonómico, la ley establece como objetivos, en el Art. 2, garantizar la protección por los medios previstos en el Derecho de la Unión Europea y en el ADPIC, proteger los derechos de los productores y consumidores y favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes⁵⁸¹.

La Ley presta especial atención a la relación entre las Administraciones públicas, por lo que el segundo Capítulo establece las disposiciones para facilitar el desarrollo conjunto de actuaciones, para lograr una utilización más eficiente de los recursos con que cuenta el sistema de control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Asimismo, el cuarto capítulo atiende a las entidades, denominadas Consejos Reguladores⁵⁸², de gestión de denominaciones de origen e indicaciones geográficas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma, que tendrán personalidad jurídica propia y que contar con un órgano de gobierno, donde estén representados todos los intereses económicos que participan en la obtención del producto y ser autorizadas por el MAGRAMA. La importancia que se le da a estos aspectos refleja que en realidad la política de calidad de la Unión Europea descansa en el trabajo realizado por las entidades de gestión, que muchas veces son quienes identifican, promueven o gestionan el registro, ejecutan el control de calidad de los productos y defienden las denominaciones.

⁵⁸¹ Con relación a la interacción con el derecho comunitario, la disposición adicional quinta establece que serán aplicables con carácter prevalente los Reglamentos de la Unión Europea vigentes y aplicables y sus Reglamentos de desarrollo, en todo caso y en cuanto no dejen ámbitos o márgenes de apreciación a los Estados miembros.

⁵⁸² Sobre la naturaleza, estructura, competencias y funcionamiento de los Consejos Reguladores conforme a las normas aplicables previo a la Ley 6/2015, véase GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., pp. 321-341.

Se reseñarán las demás disposiciones correspondientes a los elementos ya examinados de la regulación de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, para evaluar su compatibilidad y complementaridad con la reglamentación europea expuesta, excluyendo cualquier discusión sobre procedimientos disponibles para los terceros países, pues la reglamentación española se limita a regular el establecimiento de las indicaciones geográficas dentro de su territorio.

D. Definiciones, productos comprendidos y delimitación del lugar geográfico

La Ley 6/2015 dispone, en el Art. 10, que aplicará a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas dispuestas en el ámbito reglamentario europeo relativo a los productos vitivinícolas, las bebidas espirituosas, los vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, y de otros productos de origen agrario o alimentario⁵⁸³. El concepto de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no se define expresamente en la Ley 6/2015. Sin embargo, el Art. 9 establece los objetivos generales de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, entre los cuales se destaca la protección de los derechos de productores y consumidores, garantías de veracidad de la información en las etiquetas y fortalecer la competencia leal del sector. Se especifica en el Art. 12 de la Ley 6/2015 que los nombres protegidos a los que le aplica la ley son de dominio público, por lo que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen, y tampoco podrá negársele su uso a cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos aplicables, salvo por una causa legalmente establecida⁵⁸⁴.

⁵⁸³ Las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta de la Ley 6/2015 atienden las indicaciones relativas a las características de los vinos sin perjuicio de las competencias que puedan tener las comunidades autónomas en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, los términos tradicionales de los vinos y el Cava Calificado.

⁵⁸⁴ Cabe plantearse si este lenguaje podría ser compatible con una estrategia de protección de una indicación geográfica a través de marcas que requiera el registro o licenciamiento de la marca en diferentes países, como hizo Etiopía en el caso del café Sidamo antes reseñado. GUILLEM CARRAU opina, con relación a la Ley de la Viña y del Vino, que se debe entender que la titularidad se le atribuye al Estado y a la Comunidades Autónomas, y que en el ordenamiento español el “dominio público es complejo en cuanto a su objeto, al régimen jurídico y a su utilización”. GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., pp. 418-422. En ese sentido, recordemos que hay otras jurisdicciones que disponen directamente que la titularidad de la denominación de origen es del Estado, como dispone la Ley mexicana de propiedad intelectual. MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 125, nota 21. Por otro lado, ante el hecho de que la petición de que el término municipal de Querol fuera incluido en la Denominación de Origen *Penedès* no fue

Como se indicó, el Real Decreto 1335/2011 es aplicable a los productos cubiertos por registros comunitarios de indicaciones geográficas. El Art. 11 del Real Decreto 1335/2011 incorpora las definiciones de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los reglamentos europeos al establecer como causa para oponerse al registro que se demuestre el incumplimiento de las condiciones que deben reunir conforme a las definiciones contenidas en los referidos reglamentos. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos antes discutidos en cada uno de los reglamentos tendrá que evaluarse a nivel nacional y cualquier cambio en los mismos en la normativa europea será de aplicación en el proceso nacional.

Con relación a la delimitación de los lugares geográficos, no se establecen normas particulares, salvo que se presupone que es uno de los requisitos con los que deben cumplir las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, pues el Art. 7 del Real Decreto 1335/2011 establece que el estudio justificativo de la solicitud debe incluir una explicación sobre el nombre del lugar y su relación con la zona geográfica a delimitar. En el Reglamento elaborado por el Consejo Regulador a ser aprobado o reconocido por el órgano competente, ya sea estatal o autonómico, deberá establecer la delimitación de la zona de producción y especificar dónde se obtiene la materia prima, donde se elabora y las prácticas de producción, entre otros detalles⁵⁸⁵.

E. *Contenido de la protección*

El Art. 13 de la Ley 6/2015 establece que a los nombres protegidos por estar asociados a una denominación de origen o una indicación geográfica se le otorgará una protección de conformidad a la ofrecida por la normativa europea. En este sentido, el artículo es una valiosa referencia sobre el entendido del alcance de la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito europeo. Con relación a esta enumeración de la protección de las indicaciones geográficas en la Ley 6/2013, como

contestado en su debido momento, se determinó que las denominaciones de origen tienen la condición de bienes de dominio público y, por lo tanto, no cabe adquirir derechos sobre ellas mediante silencio administrativo positivo. Véase, Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ta), de 2 junio 2015, RJ 2015/2281.

⁵⁸⁵ *Vid.* sobre el Reglamento de la denominación de origen BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones...*, *op. cit.*, pp. 100-106 y GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, pp. 341-346.

ya indicamos, algunas de las disposiciones aplican más allá del ámbito supraautonómico de la ley.

La doctrina ha denominado a esta protección como “el efecto suspensivo o *ius prohibendi* respecto a terceros⁵⁸⁶. La protección es con relación a productos comparables y cubre, en todas las fases de comercialización, supuestos de imitación, evocación⁵⁸⁷, falsedad sobre procedencia, origen geográfico, naturaleza o características esenciales, aunque se usen vocablos delocalizadores⁵⁸⁸. Se prohíbe el registro como marcas, nombres comerciales o razones sociales de signos que reproduzcan, imiten o evoquen y los operadores agrarios deben asegurarse de que la información sobre procedencia se distinga y no se pueda confundir con una indicación geográfica o denominaciones de origen de un producto con el cual no cumple con los requisitos. Asimismo, se admite, a petición de los productores, la protección de subzonas y municipios.

Además, del Art. 13 surge la incorporación de lo resuelto por el Tribunal Supremo el 5 de marzo de 2012⁵⁸⁹, sobre las marcas que abarcan más de una denominación de origen y la exigencia de que identifiquen, de manera clara y sencilla, la denominación de origen que le corresponde de modo que no induzca a error o confusión. También resalta la protección en términos de la prohibición de que se registren nombres de dominio de indicaciones geográficas si el titular carece de los derechos correspondientes. Se detallan ciertas obligaciones con relación a las fases de comercialización y al etiquetado de los productos para evitar efectos engañosos o información falsa, cuyo incumplimiento luego se relaciona con las sanciones

⁵⁸⁶ Véase GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, *op. cit.*, p. 448 y ss, y MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, *op. cit.*, p. 196 y ss.

⁵⁸⁷ Un ejemplo de evocación puede ser la forma del objeto que infrinja una denominación de origen o una marca tridimensional, como se determinó con relación a la marca *Mamiella Tres Oscos* y el *Queso Tetilla*, razón por la cual se anuló la marca española de la primera. Véase Sentencia AP Alicante (Sección 8va) 419/2013, de 31 octubre.

⁵⁸⁸ Para que se determine que una solicitud de registro de marca contraviene una indicación geográfica registrada se toma en cuenta si hay indicaciones falaces en el signo pretendido, una utilización comercial directa o indirecta de la denominación registrada o si cabe deducir engaño alguno a los consumidores. Véase al respecto Sentencia TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 915/2013 de 28 junio.

⁵⁸⁹ Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 3ra) de 5 de marzo de 2012, RJ 2012/4660.

dispuestas en la ley⁵⁹⁰. Al compararla con la protección contenida en los reglamentos europeos discutidos, surge que ambos protegen contra el uso engañoso y falaz, que a su vez con relación a los productos que no son vinos o bebidas espirituosas es más amplia que la del ADPIC.

F. *Nombres genéricos, homónimos y relación con las marcas*

El Art. 11 del Real Decreto 1335/2011 admite como fundamento de una oposición al registro que se demuestre que pondría en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima. La oposición también procedería, según el mismo artículo, en caso de que se demuestre que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico por haber pasado a ser el nombre común de un producto agrario o alimenticio, incluidos los productos vinícolas, o de una bebida espirituosa.

Una oposición al registro de una indicación geográfica o una denominación de origen asimismo puede fundamentarse, conforme al Real Decreto 1335/2011, en que pueda afectar la reputación de una marca o poner en peligro su existencia si se trata de un producto agrícola o alimentario⁵⁹¹. Por su lado, en la Ley 6/2015 queda clara la prohibición de registro de marcas, nombres comerciales o razones sociales, signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como indicación geográfica o denominación de origen, cuando aplique a productos iguales, similares o comparables y se puedan aprovechar de la reputación. No se condiciona a que la referencia sea falsa o engañosa, sino que simplemente se prohíbe el registro cuando surja el aprovechamiento de la reputación. Corresponderá la evaluación al respecto caso a caso. No se excluye la coexistencia con las marcas en los supuestos así autorizados por las normas sobre marcas o indicaciones geográficas⁵⁹².

⁵⁹⁰ El Art. 31 establece entre las infracciones graves usar las denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no cumplan con lo establecido en la reglamentación específica o induzcan a confusión. El incumplimiento con lo establecido en los párrafos 2 y 3 del Art. 13, el uso no autorizado de una indicación geográfica o el uso de una con relación a la cual se le haya denegado el uso se considerará una infracción muy grave conforme al Art. 32. Las infracciones conllevan multas que se podrán imponer junto con medidas complementarias. Las multas tienen cuantías fijas que se podrán rebasar dependiendo del beneficio ilícito obtenido, a ser computado según lo establecido en el Art. 34.

⁵⁹¹ Párrafos (b) y (c) del Art. 11.

⁵⁹² Véase explicación al respecto con relación a la legislación anterior en GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., p. 308-311.

G. Aspectos relevantes sobre el proceso de solicitud

El Art. 14 de la Ley 6/2015 establece que podrá solicitar el reconocimiento de una denominación de origen o de una indicación geográfica todo grupo de productores en la forma y condiciones previstas en la normativa de la Unión Europea. Asimismo, la fase nacional establecida por la normativa de la Unión Europea corresponderá al MAGRAMA, cuando el ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma, y el procedimiento se establecerá por reglamento. Las entidades de gestión, denominadas Consejos Reguladores⁵⁹³, tendrán facultades con relación a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen⁵⁹⁴. El control oficial de la denominación o indicación estará a cargo del MAGRAMA⁵⁹⁵.

Según reseñado, el Real Decreto 1335/2011, regula la fase del procedimiento nacional. Las solicitudes de inscripción las pueden hacer las agrupaciones o grupos de operadores, quienes deberán establecer su acreditación profesional, económica y territorial con relación a los productos conforme a los artículos 4 y 5. La solicitud, al tenor del Art. 6, debe establecer el nombre para el cual se solicita inscripción y estar acompañada de un estudio justificativo, un pliego de condiciones o expediente técnico, según sea el caso, que contenga como mínimo lo especificado en la normativa comunitaria y, de tratarse de una solicitud de enmienda de registro, los cambios propuestos. La información contenida en el estudio justificativo⁵⁹⁶ es muy importante para que el Estado esté en posición de defender el registro adecuadamente en la fase del registro comunitario, de ser preciso.

⁵⁹³ Sobre los Consejos Reguladores, véase GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad...*, op. cit., pp. 318-340.

⁵⁹⁴ Incluyendo la promoción y la defensa del producto protegido, procurar una exhaustiva protección del nombre amparado por la DOP o IGP, así como registrar las correspondientes marcas, nombres de dominios de internet y otros derechos de propiedad industrial que puedan complementar la protección prevista por la legislación en esta materia, entre otras potestades establecidas en el Art. 16.

⁵⁹⁵ Según establecido en el Art. 22, aunque los operadores deberán establecer un sistema documentado de autocontrol conforme al Art. 21. Los Artículos 21 al 38 regulan en detalle las facultades, obligaciones y sistemas de sanciones relacionadas a esto.

⁵⁹⁶ El estudio justificativo, cuyo contenido se especifica en el Art. 7 del Real Decreto 1335/2011, deberá incluir: (1) acreditación del uso y notoriedad del nombre en relación con la comercialización del producto; (2) justificación de que el nombre es suficientemente preciso y está relacionado con la zona geográfica a delimitar; (3) informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) e informe elaborado a base de los registros de la OAMI, sobre la existencia o no de marcas registradas relacionadas con el nombre de la denominación de origen o la indicación geográfica.

Las comprobaciones establecidas en la reglamentación europea estarán a cargo de la Dirección General de la Industria Alimentaria del MAGRAMA, en coordinación con las comunidades autónomas afectadas, al cabo de lo cual si la resolución de la solicitud es favorable, se publicará en el Boletín Oficial del Estado según dispuesto en el Art. 8. La publicación dará comienzo al procedimiento nacional de oposición, conforme a lo cual cualquier persona física o jurídica establecida o que resida legalmente en España, cuyos legítimos derechos o intereses considere afectados, contará con dos meses para oponerse⁵⁹⁷. La determinación sobre la oposición deberá ser motivada y notificarse a las partes dentro de seis meses desde que finalizó el término para presentar la solicitud. De transcurrir dicho término sin que se haya notificado la resolución, el Art. 14 dispone que la solicitud de registro se entenderá desestimada, por afectar el reconocimiento de un bien de dominio público.

Corresponde al MAGRAMA transmitir la solicitud de inscripción o de modificación del pliego de condiciones a la Comisión Europea, incluso en los casos en que la solicitud fue atendida por un órgano autónomo por no estar comprendido en el ámbito territorial supraautonómico conforme al Art. 17. También MAGRAMA recibirá de las personas establecidas o residentes en España las oposiciones a las solicitudes remitidas a la Comisión por otros Estados Miembros y terceros países, así como transmitirá a las autoridades competentes las solicitudes de oposición que se reciban conforme al trámite en la Comisión con relación a solicitudes españolas⁵⁹⁸.

Al explicar el desarrollo de la reglamentación sobre las indicaciones geográficas en la Unión Europea indicamos que España era uno de los Estados que había influenciado su desarrollo a una protección registral y *sui generis*. La integración de la reglamentación europea de protección de las indicaciones geográficas en el ordenamiento español no supuso cambios trascendentales en los ámbitos de los productos claves en los que las Comunidades Autónomas o el Estado regulaban y

⁵⁹⁷ El Art. 11 establece como fundamentos para la oposición el incumplimiento con las condiciones de los reglamentos comunitarios para ser una indicación geográfica o una denominación de origen, que pueda inducir a error por entrar en conflicto con el nombre de una variedad o raza, y los fundamentos con relación a las marcas, nombres homónimos y términos genéricos ya explicados.

⁵⁹⁸ Como parte del proceso, se creó mediante el Art. 18 una Mesa de coordinación de calidad diferenciada para que actúe como órgano de coordinación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, desempeñando las funciones de asesoramiento y coordinación que se le encomienden.

ejercían funciones de control sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen por, sino que más bien de cierta manera ha forzado una armonización y simplificación en las reglamentaciones repartidas en diferentes ámbitos de competencias que convergen en una entidad responsable de su trámite en el ámbito comunitario y de la defensa de su registro en coordinación con las entidades interesadas. En ese sentido, se refleja un fino balance, que se ha nutrido de cuestionamientos y determinaciones judiciales a lo largo de los años, entre la realidad de que la indicación geográfica es un derecho colectivo íntimamente relacionado a aspectos territoriales reivindicados por las Comunidades Autónomas y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones internacionales que le compete al Estado, pero que a su vez depende de la ejecución de los órganos designados a escala autonómica.

III. Normas complementarias a la protección de las indicaciones geográficas

La reglamentación sobre los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos no agota las normas de protección que pueden ser de aplicación para su tutela, que también incluyen la regulación de la competencia desleal y las marcas. Se pueden considerar como normas auxiliares de la protección de las indicaciones geográficas en la medida que ofrecen vías adicionales o complementarias a la establecida en los registros y la única vía disponible de protección para los productos no cubiertos en los referidos registros.

1. COMPETENCIA DESLEAL

A. Consideraciones previas

En la evaluación de la protección disponible desde las normas contra la competencia desleal, nos limitaremos a la discusión de las normas de la competencia desleal pertinentes a la protección de las indicaciones geográficas. Conforme a lo indicado en el Capítulo anterior, desde el Art. 10*bis* del CUP, según enmendado, a partir de la obligación de proveer una protección eficaz contra la competencia desleal, se establecieron obligaciones al respecto a nivel multilateral y se identificaron prácticas concretas relacionadas con las referencias al origen de los productos que constituyen una práctica desleal, a saber: el “(i) *acto capaz de crear una confusión.... respecto del establecimiento, los productos o la actividad...de un competidor*; ... (ii)

.. aseveraciones falsas capaces de desacreditar...., e (iii) inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”, todos factores relacionados con las representaciones que se puedan hacer sobre el origen, naturaleza, cualidades u otras características de los productos.

Los elementos de ‘confusión’, ‘falsedad’ e ‘inducir a error’ se encuentran permeados en las normas específicas sobre indicaciones geográficas y constituyen en gran medida el contenido de la protección otorgada a los productos registrados conforme a ADPIC y la normativa europea. Podría decirse que son elementos que han dado paso al desarrollo de unas normas especializadas aplicadas a la situación particular de los registros de las indicaciones geográficas. A su vez, las normas generales sobre competencia desleal regulan conductas que afectan a las indicaciones geográficas y que podrían no estar especificadas en la regulación especial de las indicaciones geográficas, como por ejemplo, la denigración. En este sentido, se plantea que pudiese fundamentarse en diferentes disposiciones la deslealtad de un mismo comportamiento relacionado con las indicaciones geográficas⁵⁹⁹. La relación entre las normas contra la competencia desleal y la protección de los derechos de propiedad intelectual puede ilustrarse como dos círculos concéntricos, donde el menor interior contiene los derechos de propiedad intelectual y el exterior más amplio las normas que protegen de la competencia desleal⁶⁰⁰. Éstas últimas presentan una protección complementaria y residual que se debe tener presente en cualquier reclamación judicial por infracción de derechos relacionados a las indicaciones geográficas. Además, recordemos que el ADPIC prohíbe expresamente en el Art. 22, con relación a las indicaciones geográficas, cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del Art. 10 de CUP.

Las normas europeas relativas a la protección de las indicaciones geográficas encarnan en su núcleo la prohibición de conducta desleal que pueda resultar en el engaño al consumidor o información falaz sobre el verdadero origen de los productos.

⁵⁹⁹ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, op. cit., p. 103.

⁶⁰⁰ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 163, nota 129, citando a Bercovitz, Alberto, “Significado de la Ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal” en Bercovitz, Alberto, (coor.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid, BOE/Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 19-20.

Como se ha apreciado, la propia reglamentación ha identificado prácticas puntuales que en el contexto de las indicaciones geográficas constituyen competencia desleal, como puede ser la indicación falsa o engañosa sobre el origen de un producto o el uso indebido, imitación o evocación de un nombre que identifica un producto con un lugar. También en la etapa de evaluación de solicitudes de registro y los procesos de oposición, en atención a las prohibiciones absolutas o relativas de registrar marcas o indicaciones geográficas, se examina si el pretendido registro constituiría un acto de engaño, confusión, etc. Es habitual que en las reclamaciones relacionadas a la reivindicación de derechos de propiedad intelectual se incluyan causas de acción relativas a las normas contra la competencia desleal⁶⁰¹.

Con carácter previo al análisis de lo pertinente a las indicaciones geográficas, cabe indicar en términos generales que la reglamentación de la competencia desleal en las diferentes jurisdicciones europeas se ha desarrollado por fases, comenzando con una regulación fragmentaria y de naturaleza penal, siguiendo con normas dirigidas a la tutela de los intereses de empresarios y competidores, hasta el modelo que además de proteger los intereses de los competidores, toma en cuenta los de los consumidores y el interés público de mantener un orden no falseado⁶⁰². La reglamentación alemana, que partió del modelo liberal conforme al cual se descansaba en la libertad de industria y de comercio, negándose la intromisión del Estado, hasta la admisión de la intervención del Estado en caso de que se pusiera en peligro el funcionamiento del mercado o el bien común, se convirtió en un referente en la evolución europea de la competencia desleal⁶⁰³. También influyó la legislación estadounidense de *antitrust*, que resultaba en un ordenamiento que protegía los intereses privados de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado en la

⁶⁰¹ GARCÍA PÉREZ, Rafael, “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, Núm. 1/2012, (versión electrónica). GARCÍA PÉREZ opina que el recurso indiscriminado a las normas de competencia desleal podría llevar a “desdibujar los específicos requisitos de protección que exigen las concretas leyes de tutela de los derechos de exclusiva. Es decir, una aplicación generosa de la LCD podría vaciar de significado la regulación dispuesta por otras leyes”.

⁶⁰² La autora adopta explica las fases según los modelos expuestos por Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *La competencia desleal*, Civitas, 1988. DARNACULLETA I GARDELLA, M. Mercé, *La competencia desleal*, Iustel, 2007, p. 23-32.

⁶⁰³ BARONA VILAR, Silvia, *Competencia desleal: Tutela jurisdiccional –especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional*, Tomo I, Tirant lo blanch, Valencia, 2008, pp. 55-73. La autora, a las pp. 62-69, analiza la evolución de la legislación alemana, desde una regulación penal y fragmentaria en 1894, a una que reprimía las deslealtades con relación a las marcas hasta un sistema general de competencia desleal en el que la protección se expandió a todos los elementos de la empresa con valor competitivo.

regulación del mercado, convirtiéndose en un juicio de la inadecuación de los principios del ordenamiento económico⁶⁰⁴.

B. Objetivos generales de las normas contra la competencia desleal en el espacio europeo

La competencia leal ocupa un papel muy importante en el funcionamiento del mercado interior. El TFUE reconoce en su Preámbulo que la “eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una *competencia leal*”⁶⁰⁵. Se atienden dos criterios distintos: el mantenimiento de la libre competencia (Arts. 101 al 109 del TFUE⁶⁰⁶) y la libre circulación de mercancías⁶⁰⁷ (Arts. 34 al 36 del TFUE). Con relación al primero, las normas comunitarias sobre competencia y libre movimiento de mercancías prevalecen sobre las normas nacionales que tengan algún efecto en las mismas⁶⁰⁸. En cuanto a las medidas que restrinjan la libre circulación, el análisis que corresponde es si la norma nacional para reprimir la competencia desleal tiene el efecto de restringir la libre circulación en el ámbito comunitario y, en ese caso, si tal acción está amparada en alguna justificación del Art. 36 del TFUE⁶⁰⁹. La represión de la competencia desleal basada en la protección de propiedad industrial y el orden público parecería estar admitida por el citado Art. 36, siempre que conforme al propio artículo no constituya “un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”.

La tercera vertiente de la competencia desleal, dirigida al consumidor, está cubierta en el ámbito comunitario por la Directiva 2005/29⁶¹⁰ adoptada por la

⁶⁰⁴ *Ibid.*, p. 68.

⁶⁰⁵ Énfasis nuestro.

⁶⁰⁶ Véase también el Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004 (LCEur 2004, 278, 3595), sobre el control de las concentraciones entre empresas y, sobre todo, en la modernización de la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia centrada en el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 (LCEur 2003, 1 y LCEur 2004, 1787), relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del TCCE (RCL 1999, 1205 ter).

⁶⁰⁷ Con relación a los servicios, véase el Art. 56 del TFUE que prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios.

⁶⁰⁸ Véase, entre otros, WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off ...*, op. cit., p. 729, párr. 9-3.

⁶⁰⁹ *Ibid.*, párrs. 243-45.

⁶¹⁰ Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Comunidad Europea. La competencia desleal, en la referida Directiva comunitaria, es de aplicación a las conductas definidas como prácticas comerciales entre empresas o comerciantes y consumidores que perjudiquen directamente los intereses económicos de los consumidores⁶¹¹. Se trata de un intento por armonizar las normas nacionales de protección al consumidor que en ocasiones puede impactar las reglas sobre libre circulación⁶¹².

Previo a la adopción de la Directiva 2005/29, se realizaron estudios comparativos de las legislaciones nacionales en vigor al momento y se encomendó el Libro Verde sobre la Protección de los Consumidores en la Unión Europea⁶¹³. En el análisis se consideraron diferentes aspectos sobre la protección concedida en los Estados, la reglamentación mediante cláusulas generales o específicas, el tipo de consumidor que se pretende proteger, la inclusión de códigos de conducta, entre otros. Las preocupaciones legítimas sobre la protección de los consumidores debían atenderse de manera armonizada en el contexto de las normas europeas para efectivamente eliminar cualquier barrera al comercio⁶¹⁴.

C. La Directiva 2005/29 y su aplicación a las indicaciones geográficas

El Art. 169 del TFUE (anterior Art. 153 del TCE), encierra la facultad de proteger los intereses económicos de los consumidores y su derecho a la información. El desarrollo de las normas sobre publicidad engañosa y comparativa al amparo de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984⁶¹⁵, y su interacción

⁶¹¹ MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra la competencia desleal: La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Civitas, 2006, p. 17.

⁶¹² HOWELLS, Geraint, MICKLITZ, Hans-W., WILHEMSSON, Thomas, *European Fair Trading Law. The Unfair Commercial Practices Directive*, Ashgate Publishing Company, 2006, p. 12 y MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra ...*, *op. cit.*, p. 13.

⁶¹³ COM(2001) 531 final.

⁶¹⁴ HOWELLS, Geraint, MICKLITZ, Hans-W., WILHEMSSON, Thomas, *European Fair Trading ...*, *op. cit.*, pp. 2-12.

⁶¹⁵ La Directiva 2005/29 también modificó en parte la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, armonizándola con los preceptos establecidos, cuyas modificaciones fueron codificadas mediante la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. El artículo 3bis de la Directiva 84/450 (correspondiente al 4(f) de la Directiva 2006/114/CE), incluye como una de las prohibiciones relativas a la publicidad comparativa “que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores” (Artículo 3 bis 1), f.).

con las normas nacionales sobre competencia desleal resultaron en incertidumbres sobre las normas nacionales aplicables, por lo que la Directiva 2005/29 tiene el objetivo de afianzar la seguridad jurídica mediante parámetros claros para los consumidores y los comerciantes para contribuir al buen funcionamiento del mercado interior. Su enfoque es más bien en la protección de los intereses de los consumidores que en las acciones individuales, aunque nada impide que se utilice el contenido de la Directiva y su legislación implementadora al momento de evaluar reclamaciones individuales⁶¹⁶. Al momento de aprobarse, la Directiva resultó en un régimen de represión de la competencia desleal que se apartaba de los ordenamientos vigentes⁶¹⁷.

El uso en el comercio de signos distintivos, como las marcas y las indicaciones geográficas, está cubierto en las definiciones de prácticas comerciales objeto de regulación del Art. 2(d)⁶¹⁸. Debe entenderse que tales prácticas incluyen las actividades promocionales, las relaciones públicas o la publicidad corporativa de una empresa comercializadora o distribuidora de bienes o servicios⁶¹⁹. La distorsión en el comportamiento económico se configura cuando una práctica comercial se utiliza para disminuir la capacidad de consumidor de “adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa haciendo así que éste tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado”⁶²⁰. La definición de productos incluye tanto bienes como servicios. Ante la amplitud de las definiciones, se aconseja su interpretación restrictiva teniendo en mente que las comunicaciones comerciales relativas a la comercialización y la publicidad son el núcleo de la Directiva⁶²¹.

⁶¹⁶ HOWELLS, Geraint, MICKLITZ, Hans-W, WILHEMSSON, Thomas, *European Fair Trading ...*, op. cit., p 53.

⁶¹⁷ MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra ...*, op. cit., p. 15.

⁶¹⁸ Las prácticas comerciales se definen en el Art. 2(d) de la Directiva 2005/29 como aquellas que realizan las empresas en sus relaciones con los consumidores, e incluyen “todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores”.

⁶¹⁹ AVILÉS GARCÍA, Javier, “Usos y prácticas en la contratación de consumo después de la transposición de la normativa europea”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, Núm. 5, 2014, (versión electrónica).

⁶²⁰ Art. 2(e) de la Directiva 2005/29.

⁶²¹ HOWELLS, Geraint, MICKLITZ, Hans-W., WILHEMSSON, Thomas, *European Fair Trading ...*, op. cit., p 5. A su vez, MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra ...*, op. cit., p. 32, indica que quedan fuera del ámbito de armonización las prácticas que comprometen intereses de los consumidores, que aunque afectan su comportamiento en el mercado, son de otro género como por ejemplo el derecho a no ser discriminado. Las exclusiones generales a la aplicación de la Directiva están contenidas en el artículo 3, donde además se especifica, en términos de su aplicación temporal, que aplica a prácticas antes, durante y después de la transacción comercial con relación a un producto. La Directiva se entenderá sin

La Directiva contiene una cláusula de prohibición general y otros artículos con prácticas específicas prohibidas. La prohibición general de “prácticas comerciales desleales”, contenida en el Art. 5 tiene el propósito de capturar prácticas no incluidas en las demás disposiciones y sobre las cuales aún no se hayan desarrollado criterios⁶²². Tales prácticas desleales, prohibidas mediante el Art. 5, son aquellas “contraria[s] a los requisitos de la diligencia profesional, y [que] distorsiona[n] o puede[n] distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio⁶²³ al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores”. Se adopta el estándar del consumidor medio, excepto en aquellos casos en que el comerciante pueda prever razonablemente “consumidores especialmente vulnerables a dichas prácticas o al producto al que se refieran, por padecer estos últimos una dolencia física o un trastorno mental o por su edad o su credulidad”⁶²⁴. La cláusula general sería de aplicación en los casos en que por alguna razón no se pueda acreditar la aplicación de las normas sobre indicaciones geográficas, ya sea por no haberse registrado y no estar cubiertas por las normas especiales, por pretenderse su protección en una jurisdicción en la que no se reconozca como indicación geográfica o por el reclamante o perjudicado no ser el titular del registro de la indicación geográfica.

perjuicio del derecho contractual en lo que respecta a “normas relativas a la validez, la formación o el efecto de los contratos”, “normas nacionales o comunitarias relativas a los aspectos de salud y seguridad de los productos” y “de cualesquiera requisitos para el establecimiento o los regímenes de autorización, o de los códigos deontológicos u otras normas específicas que rijan las profesiones reguladas con el fin de mantener rigurosas exigencias de integridad por parte de los profesionales” (Arts. 3 (2), 3 (3) y 3(8) respectivamente). Con relación a las normas de propiedad intelectual, a pesar de que en el Preámbulo se mencionan como que no será afectada por la Directiva, no se dispone específicamente en la parte dispositiva de la misma, salvo lo dispuesto en el Anejo 1 sobre prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia con relación a la imitación de productos. Se hace, en el párrafo 4 del referido artículo, la importante salvedad de que, en caso de conflicto, las normas particulares sobre prácticas comerciales desleales prevalecerán sobre la Directiva.

⁶²² HOWELLS, Geraint, MICKLITZ, Hans-W., WILHEMSSON, Thomas, *European Fair Trading ...*, op. cit., p. 121 y MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra ...*, op. cit., p. 57.

⁶²³ El consumidor medio europeo, tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia donde se le ha descrito como “un sujeto ‘normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz’”. Véase OTERO LASTRES, José Manuel, “El juez y los parámetros de conducta en la propiedad industrial y la competencia desleal”, en GÓMEZ SEGADE, José Antonio, GARCÍA VIDAL, Ángel, eds. *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Libro en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa)*, Marcial Pons, 2010, pp. 475-486, p. 483.

⁶²⁴ Art. 5(3) de la Directiva 2005/29.

Las prácticas específicamente prohibidas se detallan entre diferentes artículos y el Anejo 1. El Art. 5⁶²⁵ incluye como prácticas prohibidas las engañosas, ya sean prácticas u omisiones, y las agresivas, además de las específicas establecidas en el Anejo 1, las cuales se pueden considerar desleales sin necesidad de un examen para comprobar que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados en los artículos 5 a 9. La lista del Anejo 1 sólo puede modificarse mediante una revisión de la Directiva.

Relativas al origen geográfico y las cualidades de los productos relacionados, se considerarán prácticas engañosas las representaciones, sean falsas o verdaderas pero susceptibles de engaño, en referencia al origen geográfico o comercial del producto, así como cualquier acto en el transcurso de la comercialización de un producto, incluyendo la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor⁶²⁶. Con relación a las indicaciones geográficas y las marcas colectivas o de garantía a través de las cuales se les protegen, se podría configurar como práctica comercial engañosa el aparentar la aprobación de una entidad pública o privada sobre el origen, cualidades o método de producción, pues el Anejo 1 prohíbe exhibir falsamente sellos de confianza o calidad, afirmar un refrendo de algún organismo o la aprobación de un comerciante o producto. Recordemos que estás últimas entran dentro de la lista de supuestos concretos que deben ser prohibidos por legislación en los ámbitos nacionales.

La Directiva 2005/29 corresponde a una armonización completa que implica que los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas aunque sea para ofrecer una mayor protección a los consumidores⁶²⁷. Lo anterior no menoscaba el

⁶²⁵El Art. 5 parece establecer una estructura regulatoria en niveles que dispone, además de la cláusula de aplicación general (párrafo 2), las prácticas engañosas y agresivas como prácticas desleales específicas (párrafo 4) y una lista de prácticas desleales per se (Anejo1). El artículo establece que serán, en particular, desleales las prácticas engañosas de los artículos 6 (prácticas engañosas) y 7 (omisiones engañosas), así como las agresivas de los artículos 8 y 9 (aquella que merma la libertad de elección mediante acoso, coacción, uso de la fuerza o influencia indebida). El Anejo 1 contiene una lista de prácticas que se considerarán desleales en cualquier circunstancia, que se tendrá que aplicar en todos los Estados y no podrá ser variada excepto por enmienda a la Directiva.

⁶²⁶ Art. 6(1)(b), 6(2)(a) de la Directiva 2005/29.

⁶²⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil, Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Aranzadi, 2013, p. 379. Véase también STJ (Sala Tercera) de 10 julio 2014, C-421/12, *Comisión Europea contra Reino de Bélgica*, en la que el Tribunal

ámbito de acción de los Estados miembros con relación a las prácticas que atienden los intereses económicos entre competidores, que como ya indicamos quedó fuera del ámbito de la Directiva.

D. La prohibición de la competencia desleal en España y las indicaciones geográficas

La Ley 3/1991 de 10 de enero⁶²⁸, en adelante Ley de Competencia Desleal o LCD tiene por objeto la protección de todos los que participan en el mercado (empresarios y consumidores), además del funcionamiento correcto del sistema, para evitar que situaciones incorrectas lo distorsionen⁶²⁹. En su ámbito objetivo, se entenderán cubiertos por la LCD, conforme al Art. 2, los actos realizados en el mercado con fines concurrenciales, presumiéndose la finalidad concurrencial de un acto cuando sea uno “idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero” y se realice antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no⁶³⁰. El Art. 3 establece su aplicabilidad a “los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado”, aclarándose que la existencia de una relación de competencia entre el sujeto pasivo y activo no será requisito para la aplicación de la ley.

Si bien es cierto que conforme a lo indicado no se excluye de la aplicación de la LCD un acto desleal relacionado a la comercialización, en el sentido amplio, de una indicación geográfica, se ha debatido si el ámbito de aplicación de las normas de competencia desleal es sólo ante la inexistencia de normas específicas de protección de derechos de propiedad intelectual o no. Por un lado, se había desarrollado una norma jurisprudencial a los efectos de que la LCD no duplica la protección jurídica de las normas de propiedad industrial, sino que tiene carácter complementario, sin poder suplantarla o sustituirla y funcionando ante la inexistencia de derechos de exclusión⁶³¹. Posteriormente se planteó que tal postura no es compatible con la

determinó que Reino de Bélgica incumplió con trasponer al Derecho interno las obligaciones relacionadas a varios artículos de la Directiva 2005/29.

⁶²⁸ La Ley 3/1991 de 10 de enero, BOE de 11 de enero de 1991.

⁶²⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil*, ..., *op. cit.*, p. 383.

⁶³⁰ Art. 2 de la Ley 3/1991.

⁶³¹ Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 1167/2008, de 15 diciembre (sobre publicación de recetas con posterioridad a cancelación de programa de televisión).

Directiva 2005/29, en especial los artículos 6 y 11, pues tras su aprobación es posible que, por ejemplo, el titular de una marca ejercite acciones de competencia desleal de forma aislada o acumulada con las acciones de violación de su derecho de marcas⁶³². En la Sentencia 586/2012 de 17 octubre, el Tribunal Supremo tuvo ante sí la cuestión de las infracciones causadas por el uso de marcas registradas y otras no registradas e indicó que considerando que la imitación de un signo ajeno puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado, no era extraño que se planteara la cuestión sobre si las dos normas, la de marcas y la de competencia desleal, deben aplicar de modo acumulativo o alternativo⁶³³. El Tribunal tuvo oportunidad de aclarar que ambas legislaciones cumplen funciones diferentes: la de marcas protege el derecho sobre la marca, como regla general condicionada a su registro; mientras que la de competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado. El riesgo de confusión referente a la ley de marcas se evalúa comparando el registro con el uso del infractor; mientras que con relación a la competencia desleal se evalúa el signo tal como es usado. Concluyó evaluando cada una de las infracciones alegadas y determinando cuál de las leyes le era aplicable a la conducta. Con relación a la infracción de la protección de las indicaciones geográficas, opinamos que, igual que en el citado caso, debe poder aplicarse de forma acumulativa con las disposiciones sobre competencia desleal, luego de un análisis sobre qué derechos vulnera cada conducta.

La cláusula general del Art. 4 de la LCD clasifica como desleal “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. Esta cláusula, además de ser fuente de derecho sustantivo para las prácticas no cubiertas en los escenarios concretados en la ley, también es la norma general de la cual se derivan las conductas especificadas en la Ley⁶³⁴. El propósito de la cláusula es establecer un concepto jurídico indeterminado que pueda adaptarse y que pueda imponer un criterio de “corrección mínima en su forma de actuar”⁶³⁵.

Las conductas desleales relacionadas con el origen geográfico o las cualidades de los productos resultantes, están contenidas en varias disposiciones de la Ley. Cualquier conducta que incida sobre el origen geográfico que sea falaz o engañosa

⁶³² GARCÍA PÉREZ, Rafael, “Nuevas relaciones entre ..., *op. cit.*”

⁶³³ Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 586/2012, de 17 octubre.

⁶³⁴ Véase al respecto MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra ..., op. cit.*, pp. 95-101.

⁶³⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil, ..., op. cit.*, p. 388

aunque sea verdadera, se considerará desleal por engañosa, conforme al Art. 5. Resulta suficiente, según el Art. 6, para fundamentar la deslealtad de una práctica el riesgo de asociación de parte de los consumidores respecto a la procedencia y se considera desleal toda práctica idónea para crear confusión sobre establecimientos ajenos⁶³⁶. Con relación a la publicidad comparativa de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, el Art. 10 dispone que los actos de comparación sólo podrán hacerse con otros productos de la misma denominación.

La explotación de la reputación ajena se considera desleal en virtud del Art. 12, que establece además que se reputa desleal el empleo de “signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas” acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’ y similares”. En la Sentencia TS 746/2010, de 1 diciembre⁶³⁷, se planteó, con relación al referido artículo, el alcance del concepto de “signo”, pues se trataba de una referencia al ‘intenso sabor de los puros habanos’ y al ‘sabor tradicional de los puros habanos’ en el empaque y la publicidad en la página web de cigarros originarios de la República Dominicana. El Tribunal determinó que cabía interpretar el concepto de “signo” de una manera amplia, por lo que no se requiere que se trate de un signo registrado siempre que pueda transmitir o indicar la reputación empresarial. Asimismo, se determinó la aplicación del Art. 12 pues ciertamente la referencia a los puros habanos, aunque se indicara el verdadero origen de los cigarros, trataba de aprovecharse de la reputación de los habanos originarios de Cuba y que un competidor que no fuese titular del registro de la denominación o indicación geográfica, en este caso protegido por un convenio bilateral entre Cuba y España, estaba legitimado a reclamar por el acto engañoso al amparo de dicho artículo, pues el uso del signo ciertamente tenía el efecto de causar una ventaja entre los competidores. La resolución de este caso ciertamente ilustra lo que explicamos anteriormente sobre el rol de las normas de competencia desleal en la protección de las indicaciones geográficas cuando el reclamante no es el titular del derecho conforme a las normas

⁶³⁶ Vid., sobre las cuatro modalidades del acto desleal de imitación: imitación confusionista, imitación por riesgo de asociación, por aprovechamiento indebido de la reputación ajena y por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno a OTERO LASTRES, José Manuel, “Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”, en MARTÍN MUÑOZ, Alberto J., coord., *Propiedad industrial y competencia desleal : perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal (Jornadas sobre la materia)*, Ed. Comares, 2001, pp. 63-98, p. 69 y ss.

⁶³⁷ Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 746/2010, de 1 diciembre.

especiales y no puede ejercer los derechos en exclusiva que la reglamentación provee, pues la LCD, en el Art. 33, concede la legitimación activa a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal.

Con relación a la protección de los consumidores en España, cabe destacar la vinculación de ciertas normas con la tutela de los intereses relativos a la protección de las indicaciones geográficas. En la medida en que el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, así como de las marcas colectivas o de garantía permiten el uso de los distintivos correspondientes, si quien no tiene derecho por no ser titular los utiliza, podría estar cometiendo una práctica comercial desleal contra los consumidores y usuarios prohibida en el Art. 21 al exhibir “un sello de confianza o de calidad o de un distintivo equivalente, sin haber obtenido la necesaria autorización, es igualmente, en todo caso, una práctica comercial desleal por engañosa”.

La disponibilidad de los variados remedios en la LCD en caso de una violación a los derechos sobre indicaciones geográficas y la posibilidad de que se puedan aplicar en acumulación con cualquier norma específica sobre indicaciones geográficas amplía el ámbito de protección de las posibles personas afectadas. En cuanto a los remedios disponibles para la competencia desleal, el artículo 32 del cuarto capítulo dispone las siguientes acciones: declarativa de deslealtad; de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura; de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal; de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente, y de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. Si bien la Ley 6/2015 establece un régimen de sanciones que conllevan multas por el uso indebido de indicaciones geográficas, la LCD permite una protección más amplia.

En síntesis, la protección de las indicaciones geográficas es susceptible de menoscabarse a través de ciertos comportamientos desleales que están cubiertos ya sea en las normas generales de la competencia desleal contenidos en la LCD (actos de

confusión, engaño, comparación, denigración, imitación, explotación de reputación ajena y violación de normas), en las normas de la defensa de la competencia (distorsión grave de las condiciones de competencia en el mercado que tiene el efecto de falsear la libre competencia) y en las normas de consumo (publicidad engañosa)⁶³⁸. La protección del consumidor frente a quien pretenda engañar sobre el origen geográfico o las características de calidad de un producto, esté o no registrado o reconocido el producto a través de un sistema particular, está ciertamente amparado por la LCD.

2. MARCAS

A. *Cuestiones preliminares sobre las marcas en el espacio comunitario*

En el ámbito de la Unión Europea se han manifestado dos necesidades particulares en torno a las marcas: el uso de una marca única dentro del espacio económico europeo, así como que las diferencias en las legislaciones nacionales no sean obstáculos o impedimentos para la comercialización transfronteriza de productos y servicios a pesar de tratarse de una de las excepciones incluidas en el Art. 36 de TFCE. El Reglamento CE No. 207/2009⁶³⁹ del Consejo del 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (el cual sustituye al Reglamento CE No. 40/1994) se ocupa de lo primero, mientras que la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la cual deroga la Directiva 89/104/CEE sobre armonización) atiende lo segundo⁶⁴⁰. En la medida en que algunas indicaciones geográficas se protegen a través de las marcas o que el registro de marcas geográficas genera conflictos con las indicaciones geográficas, resulta relevante la evaluación de las normas al respecto en ambas.

⁶³⁸ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, pp. 102-110.

⁶³⁹ Sobre el primer reglamento de 1994, el cual se comenzó a gestar en 1957, véase FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, 2004, p. 56.

⁶⁴⁰ También es de aplicación el Reglamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo. La Comisión Europea presentó el 27 de marzo de 2013 una propuesta de Reglamento de modificación del Reglamento sobre la marca comunitaria, y una propuesta de Directiva de refundición de la Directiva 2008/95/CE en la que se introducía un gran número de normas nuevas y revisadas que armonizaban las legislaciones nacionales sobre marcas. Véase OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del ..., *op. cit.*, p. 120.

El Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, parte de la premisa de que aunque la aproximación de las legislaciones nacionales no elimina el carácter territorial de las marcas, resulta necesario un régimen que evite el falseamiento de la competencia, que permita a las empresas adaptarse a las dimensiones de la Comunidad y que se provea un medio para identificar productos de manera idéntica en toda la Comunidad⁶⁴¹. Para efectos de la administración de las disposiciones del Reglamento, se crea una Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Queda claro, no obstante, que el Reglamento no sustituye el derecho de marcas de los Estados miembros y que la marca comunitaria se adquiere por el registro. FERNÁNDEZ NOVOA se refiere a una “progresiva europeización del Derecho de Marcas” a través de la jurisprudencia y la reglamentación comunitaria⁶⁴².

Una vez registrada una marca comunitaria, conforme al principio de la unicidad de la marca, “tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y sólo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad...”⁶⁴³. El titular tendrá el derecho a prohibir el uso de la marca en dicho espacio conforme a lo dispuesto en los artículos 9 al 14 del Reglamento. En particular, el Art. 14 dispone que las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por lo dispuesto en las legislaciones nacionales sobre infracción a las marcas nacionales con arreglo a lo dispuesto en el Título X del Reglamento, así como también se podrán ejercer acciones relativas a la marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativos, en particular, a la responsabilidad civil y la competencia desleal.

B. Las indicaciones geográficas y el Reglamento de la marca comunitaria

Las marcas con acceso al registro son aquellos “signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o

⁶⁴¹ Considerando 2 del Reglamento 207/2009.

⁶⁴² FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho ...*, op. cit., p. 50.

⁶⁴³ Art. 1 del Reglamento 207/2009.

los servicios de una empresa de los de otras empresas”⁶⁴⁴, excepto los que sean objeto de las prohibiciones absolutas dispuestas en el Art. 7 o de las relativas contenidas en el Art. 8.

Las prohibiciones absolutas se refieren a criterios con los que debe cumplir cualquier signo por sí mismo⁶⁴⁵. Es suficiente que la causa de denegación aplique sólo a parte de la Comunidad para que aplique el fundamento de denegación⁶⁴⁶. Varias de las causas de denegación absolutas del Art. 7.1 están relacionadas a marcas que indiquen la procedencia geográfica de los productos. Las disposiciones mencionadas tienen el propósito de no darle acceso al registro a una marca que no tenga carácter distintivo⁶⁴⁷, que sea contrario a las normas de competencia desleal, impedir que un particular se apropie de un nombre geográfico y atender el caso específico de los vinos, regulado en el ámbito comunitario⁶⁴⁸.

Los nombres geográficos se consideran *prima facie* descriptivos a menos que se pruebe que hayan adquirido carácter distintivo o significación secundaria, por lo que el inciso (c) prohíbe “las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la ... *procedencia*

⁶⁴⁴ Art. 4 del Reglamento 207/2009.

⁶⁴⁵ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, op. cit., p. 112.

⁶⁴⁶ Art. 7.2 del Reglamento 207/2009. El territorio pertinente para el análisis del riesgo de confusión es el conjunto del territorio de la Unión Europea, pero si es un término en un idioma en particular, el análisis del riesgo de confusión en el lugar que se habla ese idioma es de especial importancia, pues queda claro que si no existe riesgo de confusión en ese lugar la conclusión sería válida con mayor razón en los demás Estados miembros, mientras que de existir riesgo de confusión en ese lugar es suficiente para rechazar la solicitud sin tener que probar el riesgo en el resto de la Unión Europea. STJCE (Sala Quinta) de 14 diciembre 2006, T-81/03, T-82/03 y T-103/0, *Mast-Jägermeister AG contra OAMI*, (oposición de registro de marca *Venado* y *Venado Especial* por riesgo de confusión con marca anterior). Sobre los factores que se evalúan para determinar el riesgo de confusión y su aplicación en las determinaciones judiciales, véase FHIMA, Ilanah, DENVIR, Catrina, “An empirical analysis of the likelihood of confusion factors in European trade mark law”, IIC Vol. 46(3), 2015, pp. 310-339.

⁶⁴⁷ Para determinar si una marca tiene carácter distintivo se deben considerar los siguientes factores: la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. STJ de 4 de mayo de 1999, C-108/97 y C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger*, párr. 51.

⁶⁴⁸ Véase en términos generales, BLAKENEY, Michael, “The registration of geographical trade marks in Europe”, Int. T.L.R., Vol. 20(1), 2014, pp. 1-12.

geográfica ... u otras características del producto o del servicio”⁶⁴⁹. El criterio es que el elemento geográfico de la marca no se identifique con el lugar de origen, sino con el titular de la marca. Existe un interés en preservar la disponibilidad de los nombres geográficos y evitar su monopolización por un empresario en particular con capacidad de excluir de su uso a otros productores asentados en el lugar⁶⁵⁰. Por lo tanto, quedan excluidos del registro nombres geográficos como marcas que designen lugares geográficos ya renombrados por productos o servicios, por lo que presentan un vínculo entre el lugar y el producto, los cuales deben quedar disponibles como indicaciones geográficas. El Tribunal General ha precisado, sin embargo, en el ya citado *Marques de l'État de Monaco (MEM) contra OAMI*, que el Reglamento 207/2009 no excluye el registro de nombres geográficos desconocidos (ya sea para el sector que interesa o desconocido como lugar geográfico) ni de nombres que por la categoría del producto no sea probable que los sectores interesados puedan pensar que los productos o servicios son del lugar nombrado⁶⁵¹.

También se prohíben de manera absoluta las marcas que puedan inducir a error al público sobre la “naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”⁶⁵². Para que esta prohibición aplique se requiere que la procedencia real no corresponda al signo que se quiere registrar y que la procedencia sea relevante para la decisión de los consumidores de comprar el producto, de lo cual hay que aportar prueba al momento de oponerse⁶⁵³.

Además, el inciso (j) del Art. 7.1 incorpora la prohibición del Art. 23 del ADPIC con relación a los vinos y las bebidas espirituosas, al prohibir las marcas que incluyan o consista de una indicación geográfica que los identifique si no tienen dicho

⁶⁴⁹ Véase *Windsurfing Chiemsee Produktions*, ante, (se puede registrar marca con contenido geográfico si identifica al producto con el titular de la marca y no con el lugar de origen).

⁶⁵⁰ STG (Sala Octava) de 15 de enero de 2015, T-197/13, *Marques de l'État de Monaco (MEM) contra OAMI*, (solicitud de registro de la marca *Monaco* para diferentes productos (papelería) y servicios (transporte y hospedaría temporal)), reiterando la norma de la STPI (Sala Segunda ampliada) de 25 de octubre de 2005, T-379/03, *Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg)*, (*Cloppenburg*, nombre de ciudad alemana, para servicios de comercio al por menor). Además STPI (Sala Cuarta) de 15 de octubre de 2003, T-295/01, *Nordmilch eG contra OAMI*, (pretendida marca *Oldenburger* designa la procedencia geográfica de los productos).

⁶⁵¹ *Marques de l'État de Monaco (MEM) contra OAMI*, ante, párr. 49.

⁶⁵² Art. 7.1(g) del Reglamento 207/2009.

⁶⁵³ MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica ...*, op. cit., p. 151.

origen⁶⁵⁴. El inciso (k) prohíbe el registro de marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada de conformidad con el Reglamento europeo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, relativas al mismo tipo de producto, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica. La prohibición incluye términos o palabras que evoquen una indicación geográfica o denominación de origen⁶⁵⁵.

La prohibición del Art. 7.1 (c) de registrar un nombre geográfico no aplica en el caso de una marca comunitaria colectiva, reguladas en los artículos 66 al 74. Como parte del proceso de solicitud, se incluirá el reglamento de uso. El derecho a la marca colectiva no permitirá al titular prohibir a un tercero los signos o indicaciones y la marca no podrá esgrimirse ante un tercero autorizado a usar una indicación geográfica⁶⁵⁶.

La marca comunitaria se considerará como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el que, según el Registro de marcas comunitarias, el titular tenga su sede o domicilio o un establecimiento en la fecha considerada, según dispuesto en el Art. 16. Una vez registrada, conforme al Art. 9, el titular tiene derecho a prohibir su

⁶⁵⁴Véase por ejemplo STG (Sala Primera) de 14 de julio de 2015, T-55/14, *Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG contra OAMI*, (se confirmó la denegación de la marca solicitada *Lembergerland*, que contenía la indicación geográfica Lemberg, protegida en la Unión Europea para vinos originarios de Sudáfrica mediante Acuerdo bilateral entre las partes, aunque el vino objeto de la marca solicitada fuese originario de dicho lugar de origen). Además STJ (Sala Tercera) de 11 de mayo de 2010, T-237-08, *Abadía Retuerta, SA contra OAMI*, (denegación de marca comunitaria *Cuvéé Palomar* fundamentada en el motivo de denegación absoluto por ser una marca de vino que incluye indicaciones geográficas, debido a que la denominación de origen Valencia incluye la subzona *El Palomar*).

⁶⁵⁵ Al determinar si una marca debe invalidarse, el juez nacional debe considerar si se cumplen los requisitos en la disposición sobre la relación entre marcas e indicaciones geográficas en la reglamentación europea para que se permita el uso de la marca anteriormente registrada. STJ (Sala Quinta) de 4 de marzo de 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH*.

⁶⁵⁶ En la STG (Sala Cuarta) de 17 de mayo de 2011, T-341/09, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria contra OAMI*, tres consejos reguladores presentaron una solicitud de marca comunitaria colectiva del término *txakoli*, que a su vez correspondía una mención tradicional al amparo del ya derogado Reglamento 753/2002, la cual fue denegada por carecer del carácter distintivo con respecto a los productos y servicios indicados en la solicitud de marca, ya que estaba constituida exclusivamente por la mención tradicional del tipo específico de vino.

uso. Para probar la titularidad sobre el signo, se considerará el Derecho nacional aplicable que defina las modalidades de adquisición de la titularidad, especialmente en los casos en que no se haya registrado⁶⁵⁷. Sin embargo, aunque se haya registrado una marca con un componente geográfico, el Art. 12 establece que tal derecho no incluye la potestad de prohibir el uso de indicaciones relativas a, entre otras, la procedencia geográfica de un producto u otras características, “siempre que su uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”⁶⁵⁸. Incluso en caso de una cesión de la marca, cuyo proceso se atiende en el Art. 17, si de los documentos surge que en virtud de la cesión se pudiese inducir a error al público sobre la procedencia geográfica del producto o servicios, la OAMI tiene la potestad de denegar la inscripción de la cesión a menos que se limite el registro de la marca comunitaria a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa. El Art. 52 admite que se declare la nulidad de una marca, a petición de una parte o como parte de una reconvención, si se registró contraviniendo alguna de las prohibiciones absolutas del Art. 7.1, excepto que con relación a las prohibiciones en los incisos (b), (c) o (d), incluyendo la relativa al nombre geográfico, no se podrá declarar nula si por el uso adquirió carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. Asimismo, si el uso de la marca resulta en que puede inducir al público a error sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica, el Art. 51 indica

⁶⁵⁷ En *Tilda Riceland Private Ltd contra OAMI* se determinó que conforme al Art. 8.4 del Reglamento, el titular de una marca no registrada, o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, podrá oponerse al registro de una marca comunitaria si, según el derecho del Estado miembro que resulte aplicable: (1) los derechos a utilizar dicho signo se han adquirido antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria y (2) dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. STG (Sala Segunda) de 18 de enero de 2012, T-304/09, *Tilda Riceland Private Ltd contra OAMI*, (solicitud de registro de ‘BASmALI’ objeto de oposición por titular de marca anterior no registrada y signo anterior *BASMATI*, se anuló resolución que desestimó la oposición).

⁶⁵⁸ En *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contra Putsch GmbH*, el titular de la marca alemana *Gerri* presentó una acción contra Putsch por el uso de la denominación *Kerry Springs* de agua originada en el manantial del mismo nombre en Irlanda, registrada conforme a la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales. El órgano jurisdiccional alemán estimó un riesgo de confusión fonética y planteó al Tribunal de Justicia un recurso prejudicial. Con relación al Art. 6 de la anterior Directiva 89/104, el Tribunal aclaró que cuando existe un riesgo de confusión fonética entre una marca denominativa registrada en un Estado miembro y una indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un producto originario de otro Estado miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico si su uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. El órgano nacional debe apreciar las circunstancias. STJ (Sala Quinta) de 7 de enero de 2004, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contra Putsch GmbH*, párrs. 26-27.

que ya sea mediante solicitud o como reconvencción en una acción de violación de marca, podrá declararse la caducidad de los derechos del titular de la marca.

La protección de los nombres geográficos deberá realizarse ya sea mediante el proceso de oposición al registro o en una acción de nulidad. El titular de una marca anterior⁶⁵⁹ puede oponerse al registro de una marca *idéntica* a ser utilizada en un *producto o servicio idéntico*, o a la de una marca *idéntica o similar*, a ser utilizada en un *producto o servicio idéntico o similar*, por lo que exista en el público un riesgo de confusión⁶⁶⁰. Una ‘marca anterior’ se refiere a una marca registrada anteriormente en el espacio comunitario, en un Estado miembro o en algún registro internacional anterior que tenga efecto en un Estado miembro o en la Comunidad⁶⁶¹. La fecha pertinente al examinar una solicitud de nulidad conforme al Art. 52 del Reglamento 207/2009 es la presentación de la solicitud de la marca controvertida⁶⁶².

Aunque un análisis detallado sobre la competencia y procedimientos en acciones judiciales relativas a las marcas comunitarias está fuera del ámbito de estudio en este trabajo, debemos mencionar que se regula en la Sección X del Reglamento y que ordena a los estados a designar tribunales de marca comunitaria. Conforme al Art. 96, dichos tribunales tendrán competencia exclusiva para: (1) cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admite, por intento de violación de una marca comunitaria; (2) las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite; (3) cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados el artículo 9.3, segunda frase, y (4) las demandas de

⁶⁵⁹ Art. 8.2 sobre denegación relativa.

⁶⁶⁰ En *Félix Muñoz Arraiza contra OAMI* se examinó la solicitud de registro de *RIOJAVINA* para vinagre y la marca comunitaria colectiva anterior para vino *Rioja* y se determinó que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del anterior Reglamento 40/94, sobre la marca comunitaria. Se concluyó que a pesar del escaso grado de similitud entre los productos y servicios, el elevado grado de similitud de las marcas en conflicto implicaban el riesgo de que el público relevante creyese que el vinagre y los servicios de comercialización del vinagre ofrecidos bajo la marca *RIOJAVINA* tienen el mismo origen empresarial que los vinos comercializados bajo la marca comunitaria anterior. STG (Sala Quinta) de 9 de junio de 2010, T-138/09, *Félix Muñoz Arraiza contra OAMI*.

⁶⁶¹ Véase STJCE (Sala Cuarta) de 29 de julio de 2010, C-214/09 P, *Anheuser-Busch Inc contra OAMI*, *infra*.

⁶⁶² STPI (Sala Quinta) de 3 de junio de 2009, T-189/07, *Frosch Touristik GmbH contra OAMI*.

reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 100⁶⁶³.

Las posibilidades que establece la reglamentación comunitaria de registrar un nombre geográfico como excepción (ya sea por haber adquirido significación secundaria, ser una marca colectiva, etc.) pueden representar una oportunidad importante en la estrategia de comercialización de un producto⁶⁶⁴. Por razones válidas, como puede ser la incapacidad de establecer el sistema de control requerido por la reglamentación *sui generis* de las indicaciones geográficas, el registro de una marca puede ser el mecanismo disponible para su protección. Otra consideración puede ser la flexibilidad de las posibilidades de licenciamiento en la reglamentación marcaria. Además, el uso de las marcas puede ser instrumental en el desarrollo de la fama o reputación de un lugar (como explicaremos más adelante respecto al *Café de Colombia*) y puede ser una alternativa en caso de que exista alguna dificultad en establecer técnicamente el vínculo entre el producto y el lugar geográfico. Sin embargo, en el ámbito europeo y conforme a las disposiciones del ADPIC, una marca con elementos geográficos no prevalecerá ante una indicación geográfica debidamente registrada antes.

C. La Directiva 2008/95 sobre marcas

La Directiva 2008/95 antes citada, tiene el propósito, en atención a la repartición de competencias comunitarias, de aproximar las disposiciones con mayor incidencia en el mercado interior y no una aproximación total de las legislaciones nacionales sobre marcas⁶⁶⁵. La definición de lo que constituye una marca no varía de la establecida en el Reglamento 207/2009 sobre marcas comunitarias. Las causas absolutas para denegar la inscripción también corresponden a las del Reglamento de marcas comunitarias discutido, salvo que también se admite que el Estado miembro pueda prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que pueda prohibirse el

⁶⁶³ Véase LOPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, MIAZZETTO, Fabrizio, “The Community Trade Mark and Design Court of Alicante and Forum Shopping Regarding European Community Intellectual Property Rights Litigation”, *Trademark Rep.*, Vol. 95, 2005, pp. 1308-1336, para un análisis del rol del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante y las reglas sobre competencia judicial del Reglamento de marcas comunitarias.

⁶⁶⁴ Véase sobre este tema EVANS, G.E., “The comparative advantages ...”, *loc. cit.*, pp. 224-260.

⁶⁶⁵ Considerando 4 de la Directiva 2008/95/CE.

uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad o que la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante⁶⁶⁶. Esta disposición corresponde a una autorización para poner en vigor las normas sobre conflicto entre las indicaciones geográficas y las marcas contenida en la respectivas legislaciones específicas⁶⁶⁷.

En cuanto a la denegación de inscripción o declaración de nulidad por conflicto por el registro con marcas anteriores, las disposiciones del Art. 4 de la Directiva son muy similares a las discutidas anteriormente, salvo que ajustadas a los supuestos de las marcas nacionales y a ciertas prerrogativas estatales adicionales, contemplando también los conflictos con las marcas comunitarias⁶⁶⁸. El Art. 5 establece el derecho del titular a prohibir el uso de la marca en el tráfico comercial. Ahora bien, en caso de que el titular de una marca haya tolerado el registro de una marca similar durante al menos 5 años con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar la nulidad del registro a menos que hubiese sido registrada de mala fe⁶⁶⁹. Por otro lado, la falta de uso efectivo para los productos o servicios para los que está registrada una marca por cinco años o más, se castiga con la caducidad de la misma y la imposibilidad de oponerse al registro o solicitar la nulidad de una marca⁶⁷⁰.

Con relación a las marcas colectivas y de garantía, el Art. 15 dispone que si la legislación del Estado miembro lo permite, se podrán contemplar causas adicionales para su denegación, caducidad o nulidad. El mismo artículo incluye una referencia directa a la posibilidad de proteger las indicaciones geográficas como marcas colectivas, de garantía o de certificación, aunque el registro no facultará a su titular a “prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre

⁶⁶⁶ Art. 3.2 de la Directiva 2008/95/CE.

⁶⁶⁷ Este asunto se planteó en *Procedimiento contra Bureau National Interprofessionnel du Cognac*, ante, al plantearse como cuestión prejudicial si corresponde denegar el registro de una marca que contiene elementos que vulneran el Reglamento 110/2008 sobre las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, el cual establece que procede denegar el registro de una marca posterior. El Tribunal contestó la cuestión en la afirmativa.

⁶⁶⁸ Corresponde al Juez nacional analizar el riesgo de confusión examinando la percepción del público y considerando la similitud entre la marca y el signo solicitado, la facilidad con la que se puedan asociar y las probabilidades de diluir el carácter distintivo de la marca. STJ (Sala Primera) del 10 de abril de 2008, C-102/07, *Adidas AG y otros contra Marca Mode CV y otros*, (decidido en virtud de la Directiva anterior).

⁶⁶⁹ Art. 9 de la Directiva 2008/95/CE.

⁶⁷⁰ Véase artículos 10 al 14 de la referida Directiva.

que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial; especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica”. En este sentido, se establece un límite al derecho a prohibir del titular de la marca que constituye una indicación geográfica que refleja el principio de no apropiación de nombres geográficos y la coexistencia con los derechos conferidos sobre el uso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Visto lo anterior, la Directiva, al establecer las normas que deben armonizarse para el funcionamiento del mercado, reproduce los aspectos aplicables a indicaciones geográficas en el ámbito marcario comunitario, estableciendo además la aplicabilidad de normas específicas en legislación especial que puedan proveer fundamentos adicionales para la denegación de marcas. La jurisprudencia sobre marcas generada al amparo del procedimiento prejudicial ha sido muy importante en la consecución del objetivo de aproximación y la interpretación de lo relativo a las marcas en el ADPIC⁶⁷¹. Sin embargo, con relación a la Directiva se señala que queda pendiente, entre otras cosas, la armonización referente a las marcas sin registrar y nombres comerciales y atender mejor la distinción de los conceptos de posibilidad de confusión y falsa representación en el ámbito comunitario⁶⁷².

D. *Los nombres geográficos en la legislación española sobre marcas*

La legislación nacional española sobre marcas, como es de esperarse, trata a los nombres geográficos en las mismas líneas que la normas que hemos explicado en el ámbito internacional y comunitario. La entrada en vigor de ADPIC tuvo los siguientes efectos en el derecho de marcas español: (1) la ampliación de la legitimación activa para solicitar el registro a nacionales de Estados miembros; (2) la prohibición del registro de marcas que tuviesen indicaciones geográficas relativas bebidas espirituosas y vinos; (3) el incremento de causas justificativas de la falta de uso de marcas, y (4) una protección más amplia a las marcas notorias⁶⁷³. La Ley

⁶⁷¹ EVANS, G. E., “Substantive trademark law ...”, *loc. cit.*, p. 179.

⁶⁷² KUR, Anette, “Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law”, en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 151-176.

⁶⁷³ MONTAÑA MORA, Miquel, “La aplicación del Acuerdo ...”, *loc. cit.*, p. 720-721.

17/2001 de 7 de diciembre de 2001, Ley de Marcas española o Ley 17/2001⁶⁷⁴, reformuló aspectos importantes del derecho marcario para admitir en el ordenamiento las disposiciones para la incorporación de las obligaciones internacionales contraídas mediante el Protocolo y el Arreglo de Madrid, así como el ADPIC, ya en vigor al momento de adoptar la ley. También integró aspectos armonizadores establecidos en el derecho comunitario.

El derecho a la marca, definida como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” se adquiere por el registro conforme a la Ley⁶⁷⁵. Están legitimados para solicitar el registro los nacionales españoles, los nacionales extranjeros que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del CUP o de la OMC, así como nacionales de Estados que otorguen beneficios recíprocos a nacionales españoles. También podrán invocar las protecciones del CUP y de cualquier otro tratado vigente en España que sea de aplicación directa si le es más favorable que la Ley⁶⁷⁶. En términos de la ampliación de los legitimados para solicitar el registro y los nombres geográficos, es importante mencionar la dificultad que puede implicar para el evaluador nacional la correcta valoración de marcas con nombres geográficos de lugares fuera del País y la responsabilidad que tienen de garantizar los derechos conferidos por el complicado entramado de normas sobre indicaciones geográficas, marcas y reglas de competencia desleal.

La idea de que los nombres geográficos no deben ser objeto de apropiación por particulares está presente en la premisa general de que no deben tener acceso al registro⁶⁷⁷. Las prohibiciones absolutas para el registro de las marcas contenidas en el

⁶⁷⁴ Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, Ley de Marcas española, BOE 294 de 8 de diciembre de 2001. Véase también Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, BOE 167 del 13 de julio de 2002.

⁶⁷⁵ Art. 4 y 2 respectivamente de la Ley 207/2001.

⁶⁷⁶ Art. 3.3 de la Ley 7/2001.

⁶⁷⁷ Véase la Sentencia de 19 enero 2010, confirmando la denegatoria del registro de la marca *Pimientos Pimerpadrón*, entre otros fundamentos por estimar que la prohibición de registrar nombres geográficos del Art. 5.1(c) descansa en el objetivo de preservar que las expresiones que usualmente sirven para describir las propiedades o las características de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo cual se justifica por no tener propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al

artículo 5.1 son muy similares a las discutidas en el ámbito comunitario, aunque desde la perspectiva nacional⁶⁷⁸. Se prohíben, al tenor del inciso (c), las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones para designar la procedencia geográfica. Claro está, al igual que explicamos con relación al Reglamento comunitario, la prohibición no aplica si la marca adquirió carácter distintivo o significación secundaria o se trata de una marca compleja cuyo conjunto tenga distintividad⁶⁷⁹, aunque seguiría aplicando la prohibición de marcas compuestas por indicaciones geográficas protegidas⁶⁸⁰. Además, el inciso (g) prohíbe las marcas que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica, para lo cual se evaluaría el efecto del signo en la percepción sobre el origen del producto⁶⁸¹. Finalmente, el inciso (h) prohíbe las marcas que contengan o consistan de la procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas, conforme al Art. 23 del ADPIC.

Las marcas colectivas y de garantía pueden servir para señalar la procedencia geográfica. El Art. 78 dispone que las normas aplicables a las marcas individuales

consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca. Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ra) de 19 enero 2010, RJ 2010\34.

⁶⁷⁸ Las prohibiciones relativas incluyen a las marcas y nombres comerciales anteriores (artículos 6 y 7), marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados (Art. 8), otros derechos anteriores como nombres y apellidos (Art. 9), y marcas de agentes o representantes (Art. 10). Se entiende por marcas anteriores los signos idénticos a una marca anterior y que designe productos o servicios idénticos, así como idénticos o semejantes a una marca anterior que se refiera a productos o servicios idénticos o similares y que cause riesgo de confusión en el público (Art. 6). Las marcas anteriores pueden referirse a marcas que tengan fecha de presentación o prioridad anterior y que sean marcas españolas, comunitarias u objeto de un registro internacional que tenga efecto en España.

⁶⁷⁹ Por ejemplo, en la TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), sentencia de 12 diciembre 1988, RJ 1988\9352, se estimó que *Casa Conde de Haro* no presentaba peligro de confusión porque el vino provenía de viñedos en la localidad de Haro e inscritos en los registros de la denominación Rioja.

⁶⁸⁰ GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, op. cit., pp. 112-113. En ese sentido, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ indica que la prohibición de conformar una marca con un nombre geográfico no es tajante como se pudiera inferir pues el Art. 5 avala la existencia de las marcas geográficas (1) conformadas por una indicación indirecta de procedencia si media la debida autorización (párrafo 5.1(i) sobre emblemas, etc.), (2) si el nombre geográfico no es descriptivo de los productos ni de su origen, (3) si adquirió carácter distintivo. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel, *La tutela comunitaria ...*, op. cit., p. 40 y ss.

⁶⁸¹ En la Sentencia TS de 20 noviembre 2012, el Tribunal estimó que el registro de la marca *DEIBIZA*, que aunque se escribe de forma conjunta, resulta indicativa de un origen determinado, podía inducir al público a pensar que los productos señalados con la marca controvertida (aceite de oliva) procedían de Ibiza, por lo que revocó el registro. Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ra), de 20 noviembre 2012, RJ 2012\10899. También, en la Sentencia 795/2013 de 26 noviembre, el Tribunal Superior de las Islas Baleares determinó que procedía la oposición al registro de la marca *Ibiza* para prendas de vestir por suponer un aprovechamiento exclusivo a favor de un empresario en perjuicio de los restantes, de la notoriedad que Ibiza tiene en la industria textil conocida mucho más allá de los límites geográficos de esa isla. Sentencia TSJ Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ra), 795/2013 de 26 noviembre.

aplicarán a las marcas colectivas y de garantía salvo disposición en contrario⁶⁸². Para solicitar su registro, se tendría que cumplir con ciertos requisitos, como incluir en la solicitud un reglamento de uso que haga referencia a los requisitos con que deben cumplir las marcas.

Las marcas colectivas se regulan en los artículos 62 al 67. El Art. 62 establece que las marcas colectivas cumplen con “distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas”. El registro de una marca colectiva conlleva el derecho a prohibir su uso a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica, según expresamente dispuesto en el Art. 62.3.

Por su lado, las marcas de garantía son aquellas “utilizad[as] por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio” y están reguladas en los artículos 68 al 73. Las marcas de garantía pretenden atestiguar acerca de ciertas características comunes de un producto o servicio según establecido en un reglamento de uso, y es posible (y en ocasiones útil) registrar como marca de garantía una indicación geográfica o una denominación de origen o viceversa⁶⁸³.

Igual que el Reglamento comunitario, el Art. 37 de la Ley 17/2001 establece que el derecho a una marca de un titular no le faculta a impedir a terceros el uso en el tráfico económico de indicaciones relativas a procedencia geográfica u otras características de éstos, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. También, el Art. 55 establece que se declarará por los tribunales la caducidad y se cancelará el registro de una marca que a consecuencia del

⁶⁸² Véase comentario sobre el Art. 78 y el régimen de las marcas colectivas y de garantía en GONZÁLEZ BUENO, Carlos (Coor.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Civitas, 2003, a las pp. 633-648.

⁶⁸³ LARGO GIL, Rita, “Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía”, en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, GARCÍA VIDAL, Ángel, eds. *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Libro en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa)*, Marcial Pons, 2010, pp. 459-474.

uso que se le hubiese dado, pudiese inducir a error sobre la procedencia geográfica del producto o servicios. Por su lado, el Art. 47 incorpora lo relativo a la no inscripción de una transmisión o cesión de una marca, si la información contenida tuviese el efecto de inducir a error sobre la procedencia geográfica⁶⁸⁴.

Con relación a las marcas con contenido geográfico y la aplicación de las normas explicadas y los aspecto procesales de la ley, para objetar cualquier uso no admitido de un nombre geográfico sería necesario presentar una solicitud de oposición o de cancelación de la marca por los fundamentos explicados. Para oponerse, el Art. 19 establece que una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicado, así como los órganos de las Administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la OEPM un escrito motivado y debidamente fundamentado conforme al trámite establecido en la Ley y el Reglamento aplicable. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación por las causas de nulidad absolutas y relativas (que corresponden a las prohibiciones absolutas y relativas) establecidas en los artículos 51 y 52, que abarcan las disposiciones del Art. 5 sobre nombres geográficos ya discutidas. Para prohibir el uso de una marca registrada y tomar las medidas administrativas correspondientes es necesario que primero se declare la nulidad del registro de la misma⁶⁸⁵.

La protección de una indicación geográfica mediante el registro de una marca responde a la necesidad de no sólo proteger la denominación, sino el elemento gráfico que se utiliza. El registro como marca puede tener las siguientes ventajas: (1) permite que se puedan proteger los demás elementos de la indicación geográfica (como su diseño, colores, empaque, etc.); (2) otorga una protección reforzada, pues las indicaciones geográficas no son protegidas igualmente en todas las jurisdicciones y

⁶⁸⁴ OTERO LASTRES indica que aunque la Ley de Marcas, con respecto al riesgo de confusión habla de ‘público’, se refiere a los consumidores interesados, cuyo concepto se usa en los derechos nacionales en el sentido del consumidor medio usado por la jurisprudencia europea. En el contexto de un litigio, lo anterior trae a colación el problema de “cómo insertar en el correspondiente litigio ‘la opinión’ de ese prototipo de consumidor”. OTERO LASTRES, José Manuel, “El juez y los ...”, *loc. cit.*, pp. 481-482.

⁶⁸⁵ En esos términos lo indicó el Tribunal en el caso de la marca *Marqués del Toro*, registrada con anterioridad a la denominación de origen *Toro*. Sentencia STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ta) de 18 septiembre 2002, RJ 2002\9444.

contar con el registro internacional puede ser un importante mecanismo para proteger los derechos del titular; (3) permite proteger la indicación geográfica en caso de conflicto con un nombre de dominio, y (4) permite impedir el uso de la indicación geográfica para otro tipo de productos o servicios⁶⁸⁶.

Indicamos antes que el asunto relativo a *Havana Club* también fue objeto de acciones legales en los tribunales españoles. En la vertiente de este caso en España, la parte demandante, Bacardí, José Arechabala S.A., José Arechabala International Limited, y otros, reclamaron en 1999 que se declarara la nulidad de la marca *Havana Club* (y otras relacionadas o compuestas por el término) y de las transferencias que se habían hecho de la misma y se ordenara su inscripción a favor de Bacardí. Aunque la marca se registró en 1934 inicialmente a favor de José Arechabala, S.A., luego de la Revolución cubana y de la nacionalización en virtud de ley de 1960 de las empresas cubanas, en 1967, valiéndose de una acreditación de transmisión de título falsa, Cubaexport (empresa del Gobierno cubano) registró la transferencia de la marca a su favor y posteriormente la transmitió a Havana Rum & Liquors. En ese momento el registro de Arechabala había caducado. Mientras que los demandantes más bien se basaban en la ilegalidad de esa inscripción, los demandados argumentaron que la acción de nulidad había caducado, que antes de 1967 los demandantes habían dejado caducar la marca y ahora pretendían aprovecharse del renombre que había adquirido debido a los esfuerzos de Cubaexport. Además alegaron que en todo caso, el Convenio bilateral celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1979 que especificaba ciertos términos de denominaciones protegidas⁶⁸⁷, impedía el uso del término Habana para un producto que no fuese originario de Cuba.

⁶⁸⁶Véase discusión en GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen ...*, op. cit., p. 116.

⁶⁸⁷ El Art. 4, en la parte pertinente, establece que las partes se comprometían a:

...adoptar las medidas necesarias, bien por iniciativa de los Poderes públicos o de las partes interesadas, para proteger en sus respectivos territorios contra toda forma de competencia desleal a los productos naturales o manufacturados originarios de la otra Parte Contratante y, en su consecuencia, impedir y, en su caso, reprimir la importación, exportación, fabricación o venta de productos que ostenten marcas, nombres, inscripciones, menciones o cualesquiera otras señales similares constitutivas de una falsa indicación de procedencia o denominación de origen, o sobre la especie, naturaleza o calidad de los productos.

Por consiguiente, en España, las denominaciones de tales como Cuba, Cubano, Habana, Habano, Habanero, Vuelta Abajo, Manicaragua, Caney, Bohío y cualesquiera otras definidas o que fueren definidas oficialmente por la autoridad competente cubana, no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a los cigarros puros, los cigarrillos, la picadura, el tabaco en rama y *el ron*, cuando los mismos no fueren productos realmente originarios de Cuba. (Énfasis nuestro).

En la Sentencia TS 747/2010 de 30 diciembre, el Tribunal Supremo⁶⁸⁸ determinó que aunque la inscripción de la transmisión de la marca a favor del Gobierno cubano privó de sus derechos políticos y económicos a sus titulares, correspondía el ejercicio de una acción restitutoria *sui generis* de la marca de carácter puramente personal, cuya prescripción extintiva estaba sujeta al plazo de quince años que establece, para las de esa clase que no tengan señalado uno especial, el artículo 1964 del Código Civil español. La inactividad de los legitimados a impugnar el asiento tuvo el efecto de causar la prescripción de la acción restitutoria. A pesar de que el asunto de las denominaciones y el acuerdo bilateral fue planteado oportunamente y atendido por la Audiencia Provincial al desestimar la acción, el Tribunal Supremo sólo lo mencionó pero no analizó la aplicabilidad de sus disposiciones. Aunque en efecto la determinación sobre prescripción disponía del asunto, consideramos que varios aspectos aconsejaban no entrar a la discusión de la aplicabilidad del tratado por ser un asunto complejo cuya discusión no aportaba a la resolución final a la cual ya se había llegado. El registro ilegal de la transferencia de la marca fue previo al tratado, por lo que hubiese sido necesario, de determinarse que el titular del derecho era Arechabala, sopesar si podía prevalecer un tratado sobre derechos adquiridos con anterioridad al mismo y que además no podían producir el ron en Cuba por estar imposibilitados por el propio Gobierno cubano. Por otro lado, también se hubiese tenido que examinar la aplicabilidad en España de los tratados internacionales que atienden las indicaciones de procedencia, como el propio CUP, al momento en que se dejó de producir el ron en Cuba y si procedía el uso de una marca con una referencia de origen engañosa por lo que su caducidad no se podía evitar.

El derecho de marcas español incorpora las normas relativas a los nombres geográficos existentes en los tratados internacionales que el son aplicables y en el Derecho comunitario. Al ser una jurisdicción donde la protección *sui generis* de las indicaciones geográficas está en vigor para algunos productos desde temprano el siglo pasado y donde existe consciencia de la importancia económica de su protección, se aprecia la legislación marcaria, en los pertinente a los nombres geográficos, como un instrumento de refuerzo y apoyo de las normas aplicables a las indicaciones

Convenio comercial celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1979.
⁶⁸⁸ Sentencia TS 747/2010 de 30 diciembre, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª).

geográficas. Por otro lado, al ser las marcas una competencia estatal en virtud de la Constitución Española, tanto el ejercicio de los derechos relativos a las marcas como la atención de las controversias se desarrolla a partir de la base común que a tales efectos representa la Ley 17/2001.

IV. La práctica de la protección de las indicaciones geográficas en Europa a la luz del caso *Budweiser*

1. INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO DE *BUDWEISER*

La descripción del sistema europeo de protección de las indicaciones geográficas por sectores realizada, así como de la reglamentación sobre la competencia desleal y de las marcas que aplica subsidiariamente, incluyendo el entramado de acuerdos internacionales, parecería presentar una protección regional completa y reforzada. La controversia sobre la denominación *Budweiser* y la marca *Bud* en diferentes jurisdicciones europeas resulta de gran interés para ilustrar la gran complejidad del sistema resultante. Los hechos presentan variantes en diferentes jurisdicciones, pues en algunas se reivindican los términos como indicaciones geográficas o de procedencia y en otras como marcas, mientras que en ocasiones el nombre objeto de disputa varía entre *Budweiser*, *Budweiser Budvar*, *Budjovicky Budvar* o *Bud*. Como pocos casos, las determinaciones relacionadas al uso de *Budweiser* y *Bud* presentan la oportunidad de valorar cómo inciden en la aplicación de las normas antes explicadas factores tales como el registro de una indicación geográfica y su posterior cancelación, el registro de una marca, el efecto de un tratado bilateral, el peso de la percepción del consumidor sobre el origen de los productos y la posibilidad de coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas⁶⁸⁹.

⁶⁸⁹ La controversia sobre *Budweiser* nos recuerda a la frase usada en torno al *common law* “los casos difíciles resultan en derecho malo”. No permitimos citar un fragmento de la opinión disidente del Juez Harlan en un caso sobre las facultades del Congreso federal estadounidense de regular la competencia desleal, que parecería referirse a los enredos de *Budweiser*:

Great cases, like hard cases, make bad law. For great cases are called great, not by reason of their real importance in shaping the law of the future, but because of some accident of immediate overwhelming interest which appeals to the feelings and distorts the judgment. These immediate interests exercise a kind of hydraulic pressure which makes what previously was clear seem doubtful, and before which even well settled principles of law will bend. What we have to do in this case is to find the meaning of some not very difficult words. We must try, -I have tried,- to do it with the same freedom of natural and spontaneous interpretation that one would be sure of if the same question arose upon an indictment for a similar act which excited no public attention, and was of importance only to a prisoner before the court.

N. Sec. Co. v. United States, 193 U.S. 197, 364-401, 24 S. Ct. 436, 468, 48 L. Ed. 679 (1904).

Como se reseñó, el nombre *Budweis* corresponde a la traducción en alemán y otros idiomas del nombre de la ciudad České Budějovice que produce cerveza desde el siglo XII, en la región de Bohemia reconocida por su método de producción de cerveza, situada en la República Checa, y a la vez a una cerveza producida por la compañía (originalmente estadounidense) Anheuser-Busch Inbev Co., en adelante ABI, cuyos fundadores adoptaron el nombre de la ciudad de donde inicialmente importaban la materia prima para la cerveza en el siglo XIX. La cerveza checa la produce Budweiser Budvar, National Corporation, en adelante Budweiser Budvar, una corporación del Estado checo. Según la página web oficial de Budweiser Budvar, al presente la corporación está envuelta en 22 disputas legales en 14 países⁶⁹⁰, mientras que en el periodo de 2000 a 2013 se finalizaron 184 disputas, de las cuales 125 fueron a favor de Budweiser Budvar y 10 terminaron en procesos de conciliación o inconclusos⁶⁹¹. Según los datos provistos, Budweiser Budvar es titular de 380 marcas en 101 países, de las cuales las más conocidas son *Budweiser*, *Budvar*, *Budweiser Budvar*, *Bud*, *Budějovický Budvar* y *Czechvar*, mientras que ABI no puede utilizar la marca *Budweiser* en 70 países. Las indicaciones *Budějovické pivo*, *Budějovický měšťanský var* y *Českobudějovické pivo* están registradas como indicaciones geográficas comunitarias desde el 23 de septiembre de 2003. En EE.UU. originalmente se le denegó a ABI el registro del nombre *Budweiser* como marca por ser una referencia geográfica, hasta que finalmente se concedió en 1907⁶⁹².

Aunque un examen detallado sobre la totalidad de las disputas en torno a *Budweiser* está fuera del alcance del presente trabajo, se estudiarán los aspectos que interesan de algunas de las controversias expuestas en diferentes procedimientos en el ámbito europeo. La mayoría de las controversias han surgido alrededor de solicitudes de registro de marcas presentadas por ABI o Budweiser Budvar.

2. CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y SU EFECTO EN EL DERECHO A UNA MARCA

⁶⁹⁰ <http://www.budejovickybudvar.cz/en/o-spolecnosti/znacky/znamkopravni-spory.html>, última visita el 20 de septiembre de 2015.

⁶⁹¹ <http://www.budejovickybudvar.cz/en/media/archiv-tiskovych-zprav/2014/spor-norsko.html>, consultada el 20 de septiembre de 2015.

⁶⁹² O'CONNOR, Bernard, "Case C-216/01 Budejovicky Budvar ...", *op. cit.*, p. 582.

En torno a *Budweiser* se han planteado importantes cuestiones relacionadas al efecto de obligaciones internacionales sobre indicaciones geográficas en derechos sobre marcas nacionales. En los asuntos que examinaremos se atendió el efecto de un registro conforme al ALDO y de su invalidación en el proceso de registro de una marca, la protección de una denominación que surge de un tratado bilateral y cómo afecta el registro de una marca, la validez de un tratado bilateral que tiene efectos en otros países y la aplicabilidad del ADPIC a una disputa que había surgido antes de que estuviese en vigor pero que aún continuaba.

En Portugal se examinó si un registro de una denominación de origen en el Sistema de Lisboa podía impedir un registro de una marca y si, en caso de que no fuese válido el registro, un tratado bilateral podía oponerse a la marca. En 1981 ABI solicitó en Portugal el registro de las marcas *Budweiser* y *Bud*, a lo cual Budweiser Budvar se opuso debido a que existía un registro de la denominación de origen *Budweiser* conforme al ALDO, aplicable a Portugal⁶⁹³. En 1989 ABI solicitó la cancelación del registro de la denominación de origen y en 1995 un tribunal portugués canceló la denominación de origen registrada en el ALDO por no cumplir con el Art. 2 del ALDO⁶⁹⁴. La determinación, aunque cuestionable en el sentido de que no queda clara la facultad de un tribunal nacional para determinar la invalidez del registro luego de expirado el término establecido en el ALDO para que los Estados miembros denieguen la protección nacional de la denominación ni tampoco la suficiencia de los fundamentos, tuvo efectos jurídicos en el proceso de oposición de la marca solicitada por ABI⁶⁹⁵.

⁶⁹³ Basado en los hechos expuestos en CORTE-REAL, Antonio, “The Budweiser case in Portugal”, E.I.P.R., Vol. 24(1), 2002, pp. 43-46, y ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, a las pp. 39-58.

⁶⁹⁴ El Art. 2 del ALDO, sobre la definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen dispone:

- 1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.
- 2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

⁶⁹⁵ CORTE-REAL, quien fue abogado de Budweiser Budvar en los procedimientos en Portugal afirma que la prueba sobre la falta de relación entre la cerveza y el lugar de elaboración para invalidar el registro se limitó a información provista en declaraciones juradas. *Vid.* Sentencia del Juzgado Civil de Lisboa (13 Sala, 3ra Sección, Caso Núm. 7906) de 8 de marzo de 1995, sin publicar, citada en CORTE-

Una vez cancelado el registro conforme al ALDO, la interacción entre el derecho a la indicación geográfica y a la marca se puso de relieve, por estar en juego la protección de una indicación geográfica pactada en un tratado bilateral frente al derecho a registrar una marca. Budweiser Budvar argumentó la aplicabilidad de un tratado bilateral que entró en vigor entre Portugal y Checoslovaquia el 7 de marzo de 1987, en cuyo Art. 5 se estableció una protección específica para las indicaciones geográficas de diversos productos, incluyendo cervezas y vinos.

La determinación por el Tribunal Supremo de Portugal del 23 de enero de 2001⁶⁹⁶ de aplicar el tratado bilateral entre Checoslovaquia y Portugal, requirió un examen de la facultad de la República Checa de invocar el tratado conforme a las normas aplicables a la sucesión de estados en el derecho de los tratados. El Tribunal determinó que podía invocarlo por ser la República Checa la sucesora en derecho de la República Socialista de Checoslovaquia en cuanto a esas disposiciones del tratado, por estar en vigor y haberse afirmado, mediante declaraciones formales de ambos países, que le sería aplicable el tratado a la República Checa⁶⁹⁷. La protección pactada en el tratado bilateral es amplia, pues incluye las traducciones de los términos y la prohibición aplica aunque se haga referencia al verdadero lugar de origen. En el tratado, Portugal se comprometió a proteger la denominación para cervezas de *Ceskobudejovické pivo* y *Ceskobudejovický Budvar*, por lo que el Tribunal determinó que el ámbito de protección incluía las traducciones de los términos y ABI no podía registrar la marca *Budweiser*, aunque sí la marca *Bud*⁶⁹⁸.

Uno de los argumentos expuestos por ABI en contra de que prevaleciera la protección de la indicación geográfica pactada en el tratado bilateral sobre el registro de la marca fue lo dispuesto en el Art. 24.5 del ADPIC con relación a que las medidas

REAL, Antonio, "The Conflict Between Trade Marks and Geographical Indications: The Budweiser Case in Portugal", HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Hart Pub., Oxford, 2005, pp. 149-158, p. 156-157. Véase también HELFER, Laurence R. "The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights", *Harv. Int'l L.J.*, Vol. 49, 2008, pp. 1-52, p. 18-19.

⁶⁹⁶ Sentencia Tribunal Supremo (No. 9-2001), del 23 de enero de 2001, *Anheuser-Busch v. Budejovický Budvar NP*, publicada el 30 de octubre de 2001 en la Revista Portuguesa de Propiedad Industrial.

⁶⁹⁷ CORTE-REAL, Antonio, "The Budweiser case ...", *op. cit.*, p. 45.

⁶⁹⁸ Según explicaremos más adelante, ABI presentó una demanda contra Portugal en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a raíz de esta determinación.

adoptadas para la implementación de las obligaciones relativas las indicaciones geográficas del Acuerdo no prejuzgarán la posibilidad de registro o uso de una marca, cuando ésta haya sido solicitada o registrada de buena fe antes de la aplicación del Acuerdo. Al respecto, el Tribunal portugués determinó que el tratado bilateral no podía considerarse como una medida para la implementación del ADPIC pues había entrado en vigor previo a la aplicación de éste y que no se había probado que la solicitud de registro se hubiese hecho de buena fe⁶⁹⁹. Así pues, la determinación del Tribunal Supremo de Portugal refleja una interpretación del ADPIC conforme al lenguaje claro del Art. 24.5. Referente al concepto de buena fe, en este caso, debido a las numerosas disputas relativas al uso del nombre *Budweiser* que por décadas se habían llevado a cabo en diferentes jurisdicciones, difícilmente podía considerarse de buena fe una solicitud de marca en tal contexto⁷⁰⁰.

Aunque un convenio bilateral celebrado entre un Estado miembro y un tercer Estado para la protección de las indicaciones de procedencia geográfica de dicho país tercero puede ser parte del derecho nacional aplicable a un asunto, si tiene el efecto de restringir la libre circulación de mercancías su validez dependerá de si la medida está amparada en las excepciones del Art. 36. Este asunto se planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como cuestión prejudicial, en un pleito en el que Budweiser Budvar trataba de impedir la distribución de la cerveza *American Bud* en el territorio de Austria en virtud de un tratado bilateral celebrado entre la anterior República Socialista de Checoslovaquia y Austria el 11 de junio de 1976, en el que se protegía específicamente el término *Bud*⁷⁰¹. Se planteó al Tribunal si la protección acordada al término *Bud* en el tratado bilateral era compatible con la reglamentación comunitaria de indicaciones geográficas, al tratarse de “una indicación geográfica simple e indirecta que en el país de origen no es ni el nombre de una región ni de un lugar ni de un país”, a la cual se le estaba otorgando “una protección absoluta e independiente de cualquier carácter engañoso propia de una indicación geográfica

⁶⁹⁹ CORTE-REAL, Antonio, “The Budweiser case ...”, *op. cit.*, p. 46 y ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, a las pp. 43-46.

⁷⁰⁰ Con posterioridad a la resolución de este asunto, en el 2014 Budweiser Budvar prevaleció en una denuncia contra ABI por el uso del término *Budweiser* en algunas etiquetas y se cancelaron marcas que contuviesen la denominación. Véase <http://www.budejovickybudvar.cz/en/vyhledavani.html?stranka=2&najdi=trademark>, última visita 20 de septiembre de 2015.

⁷⁰¹ STJ de 18 noviembre 2003, C-216/01, *Budejovicky Budvar contra Rudolf Ammersin GmbH*.

cualificada”⁷⁰². El Tribunal determinó que el Reglamento 2081/1992, vigente al momento, no impedía que las indicaciones de procedencia geográficas simples se protegieran mediante normas nacionales que surjan de un tratado bilateral⁷⁰³. Una indicación geográfica que no cumpla o esté protegida por el reglamento comunitario, se rige por el derecho nacional y queda limitada a su territorio, lo cual no impide una protección nacional absoluta e independiente al carácter engañoso como en este caso estaba establecido en el convenio bilateral. Sin embargo, ya que la protección pactada y acogida en el derecho nacional tiene el efecto de prohibir la importación de un producto comercializado legalmente en otro Estado miembro, por lo cual constituye una restricción a la libre circulación, si la denominación *Bud* designa una región o lugar del Estado de origen y la protección está justificada a la luz del Art. 36 del TFUE (antes Art. 30), el artículo no se opone a la extensión de la protección a otro Estado miembro.

Ahora bien, en el caso contrario, que en el Estado de origen no se refiera ni directa ni indirectamente a la procedencia geográfica del producto, una protección independiente del carácter engañoso no podría ampararse en la excepción del Art. 36 de TFUE relativa a derechos de propiedad industrial y correspondería examinar si se trata de una exigencia imperativa de interés general, ya sea por tratarse de un asunto de lealtad en las transacciones comerciales o de la defensa de los consumidores. En el caso también surgió que al examinar la compatibilidad entre el tratado bilateral y el derecho comunitario, corresponde considerar el Art. 307 del TCE (actual 351 del TFUE), el cual establece que las disposiciones de los Tratados comunitarios no afectan los derechos y obligaciones de convenios concluidos entre un tercero y un Estado miembro, con anterioridad a la fecha de su adhesión. El Tribunal recordó que “para determinar si un convenio internacional anterior puede obstaculizar la aplicación de una norma comunitaria, procede analizar si dicho convenio impone al Estado miembro afectado obligaciones cuyo cumplimiento puede ser todavía exigido por los países terceros que son partes del convenio”⁷⁰⁴. En el análisis el Tribunal indicó que se debe considerar que el párrafo primero del artículo 307 del TCE (actual

⁷⁰² *Ibid.*, párr. 43.

⁷⁰³ Véase sobre la aplicabilidad de las normas contenidas en un Convenio bilateral sobre denominaciones de origen la STJ de 10 de noviembre de 1992, C-3/91, *Exportur/LOR*, ante.

⁷⁰⁴ STJ de 18 noviembre 2003, C-216/01, *Budejovick Budvar*, párr. 146. Al momento de la determinación la República Checa no era parte de la Unión Europea.

357 TFUE) autoriza al Estado a continuar aplicando el convenio anterior con un tercer Estado, aunque sus disposiciones sean contrarias al derecho comunitario, siempre que contenga obligaciones a las que el Estado siga estando vinculado en virtud del Derecho internacional. En este caso en particular, el Tribunal refirió al órgano jurisdiccional remitente la determinación final sobre la aplicabilidad del tratado con relación a Austria al momento de convertirse en Estado miembro, pues aunque el tratado entró en vigor previo a la adhesión de Austria, la sucesión de la República Checa en cuanto al tratado fue reconocida oficialmente por Austria después. Recordó el Tribunal el deber de interpretar las normas conforme al derecho comunitario en lo posible y la obligación de los Estados de conformar su derecho interno al derecho comunitario.

Por lo tanto, de la determinación resalta la capacidad del Estado de proteger conforme a su derecho nacional, como resultado de un acuerdo bilateral entre el Estado miembro y un tercer Estado vigente antes de que su adhesión a la Unión Europea, las indicaciones de procedencia geográficas, a pesar de no estar cobijadas por la reglamentación comunitaria sobre indicaciones geográficas⁷⁰⁵. Sin embargo, de no tratarse de una indicación geográfica per se, o sea, no establecer un vínculo entre las cualidades, reputación u otras características del producto que al menos sean debidas fundamentalmente su origen geográfico, las normas que resultaran en una restricción a la libre circulación no estarían cobijadas por la excepción aplicable a los derechos de propiedad industrial (Art. 36 TFUE) y cabría plantearse su incompatibilidad con el derecho comunitario. En este sentido O'CONNOR considera que la ausencia de vínculo entre las cualidades del producto y el lugar de origen deben conllevar a que se proteja el término como una marca y no como una indicación geográfica⁷⁰⁶.

No obstante, si el tratado bilateral es entre dos Estados miembros, el escenario cambia. Esto fue objeto de otra determinación del Tribunal de Justicia relacionada a

⁷⁰⁵ El asunto sobre la aplicabilidad de normas nacionales para prohibir el uso que implique el riesgo de engaño con relación a una indicación de procedencia geográfica que no esté amparada en la reglamentación comunitaria había sido considerado en la STJ de 7 de noviembre de 2000, C-312-98, *Warsteiner Brauerei*. En este caso particular se planteó la aplicación de la Ley alemana de marcas al uso de una marca que designaba una localidad (Warsteiner) para las etiquetas de una cerveza, producida por la misma compañía, en una localidad a 40km.

⁷⁰⁶ O'CONNOR, Bernard, "Case C-216/01 Budejovicky Budvar ...", *op. cit.*, p. 584.

*Budweiser*⁷⁰⁷. Se expresó que la finalidad del registro comunitario sobre indicaciones geográficas no es establecer un régimen complementario como el de las marcas, sino uno exhaustivo y uniforme⁷⁰⁸, razón por la cual los procedimientos nacionales de registro se integran al proceso decisorio de la Comisión, que sólo puede ser aprobado si el Estado de origen ha comprobado que está justificada. A tales efectos, la existencia del registro comunitario se opone a la aplicación la protección que surja de un tratado entre dos Estados miembros, que atribuya a una denominación reconocida conforme al Derecho de un Estado miembro una protección en otro Estado miembro, si no ha sido objeto de una solicitud de registro al amparo del Reglamento comunitario.

Por último, en torno a *Budweiser*, también se planteó la aplicación del ADPIC a un conflicto surgido previo a su entrada en vigor pero que continúa con posterioridad, a la luz del Art. 70 del ADPIC que establece que éste no genera obligaciones con relación a actos realizados antes de la fecha de su aplicación para los miembros. En Finlandia ABI planteó que el etiquetado usado por Budweiser Budvar (que había perdido el derecho a la marca en esa jurisdicción pero usaba el término en su nombre comercial) entraba en conflicto con las marcas *Budweiser*, *Bud*, *Bud Light* y *Budweiser King of Beers* (registradas entre el 1985 y el 1992) de las que es titular en dicho Estado, razón por la cual se planteó como cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia una cuestión sobre la aplicabilidad e interpretación de los artículos 2.1, 16.1 y 70 del ADPIC⁷⁰⁹. Budweiser Budvar había registrado el nombre comercial en el registro mercantil checoslovaco en checo, en inglés *Budweiser Budvar*, *National Corporation* y en francés *Budweiser Budvar*, *Entreprise nationale* en 1967, mientras que también era titular de las marcas para cerveza *Budvar* y *Budweiser Budvar*, registradas en 1962 y 1972, respectivamente, aunque los órganos jurisdiccionales finlandeses declararon que tales derechos habían prescrito por falta de uso. En esencia, ante el hecho de que en el ámbito comunitario se había legislado en cuanto a

⁷⁰⁷ Véase sentencia sobre petición de decisión prejudicial TJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2009, C-478/07, 2009/253, *Budějovický Budvar, národní podnik contra Rudolf Ammersin GmbH*.

⁷⁰⁸ En ese supuesto es que tiene sentido la protección transitoria establecida en el Art. 9 del Reglamento 1151/2012 (antes Art. 5.6 del Reglamento 510/2006), que cesará a partir de que se tome una decisión de registro.

⁷⁰⁹ STJ (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. contra Budějovický Budvar, národní podnik* (Petición de decisión prejudicial: Korkein oikeus- Finlandia). Véase discusión de la determinación en EVANS, G. E., “Substantive trademark law ...”, *loc. cit.*, a la p. 180 y ss.

las marcas pero no a los nombres comerciales, se planteó como cuestión prejudicial si el uso de un nombre comercial idéntico o similar a una marca sería contrario al Art. 16 del ADPIC que establece el derecho exclusivo del titular de una marca. El Tribunal dejó muy claro que, aunque el ADPIC no confiere a los particulares derechos que puedan invocar directamente ante los tribunales, la Comunidad está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad del ADPIC. Con relación a la aplicabilidad del ADPIC y el Art. 70, el Tribunal decidió que el Acuerdo aplica a un conflicto entre una marca y un nombre comercial que comenzó antes de la fecha de entrada en vigor del ADPIC, que continúa luego de esa fecha, por lo que es pertinente *ratione temporis* para resolver el litigio pendiente. Además, determinó que un nombre comercial, que no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado en el que la marca sí está registrada, puede calificarse como un derecho existente con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo si dispone de un derecho incluido en el ADPIC nacido con anterioridad a la mencionada marca⁷¹⁰. También determinó que aunque el ADPIC no regula los nombres comerciales, el Art. 8 del CUP establece que deben protegerse en los Estados miembros sin que se requiera su registro y aunque no forme parte de una marca, obligación que queda incorporada en el ADPIC en virtud del Art. 2.1.

Un aspecto que resalta sobre los referidos asuntos suscitados en torno a *Budweiser* es la relevancia y efectividad de los acuerdos bilaterales como mecanismos de protección de las indicaciones geográficas. En el asunto de Portugal, la determinación de un tribunal local de invalidar el registro hecho al amparo del Sistema de Lisboa plantea aspectos importantes con relación a no haberse aplicado la ley del lugar de origen para determinar el cumplimiento de la denominación *Budweiser* con el requisito del Art. 2 del Acuerdo de existir una relación entre las cualidades de un producto y el lugar de origen, sino que fue una determinación local aplicando la prueba provista en los procedimientos. Por lo tanto, se trae a colación que los registros internacionales que no disponen de normas sobre el derecho aplicable en caso de conflicto pueden ser vulnerables a determinaciones locales que sirvan para

⁷¹⁰ STJ (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc.*, ante, párr. 85.

invalidar derechos cuya existencia conforme al derecho del lugar de origen no haya sido debidamente cuestionada.

Además, se plantea un incumplimiento por parte de Portugal, pues el texto del ALDO no permite declaraciones objetando el registro de una denominación transcurrido un año desde la notificación de registro, término que había transcurrido de sobra, proveyéndole a los interesados del país de origen la oportunidad de ejercitar todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país. La posibilidad de invalidar los efectos nacionales de un registro está contemplada en el Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, en cuya Regla 16 de la versión actual se establece el deber de notificarlo a la Oficina Internacional, quien lo anotará en el registro y lo notificará al País de origen.

Ante esto, los tratados bilaterales realizados antes de la entrada en vigor del ADPIC o de conformidad con éste y las normas, ya sean regionales o internas, aplicables a los Estados son parte del derecho interno aplicable a la determinación de validez de una indicación geográfica ante una marca. Aunque lo anterior no implica que no se tendrá que evaluar el conflicto entre la marca y la indicación geográfica en función de las normas de los tratados aplicables, la especificación del término protegido en el tratado bilateral elimina la incertidumbre sobre si la indicación geográfica en efecto está protegida en la jurisdicción en la que se invoca.

3. LA COEXISTENCIA: ALTERNATIVA REAL ANTE EL CONFLICTO ENTRE LAS INDICACIONES Y LAS MARCAS

La controversia por la marca *Budweiser* en el Reino Unido⁷¹¹ culminó con el remedio salomónico de permitir la utilización concurrente de la marca por ABI y Budweiser Budvar, luego del análisis del criterio básico del derecho de las marcas y de competencia desleal sobre la percepción del consumidor de la procedencia de los productos o servicios. Las controversias en el Reino Unido por el uso del nombre

⁷¹¹ Basado en los hechos procesales expuestos en ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, pp. 1-69, a las pp. 47-51, en el Asunto C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik contra Anheuser-Busch Inc., e información disponible en la página web de Budweiser Budvar.

Budweiser y *Bud* se pueden simplificar en tres fases⁷¹²: (1) mientras estaba pendiente la solicitud de registro de la marca *Bud* presentada por Budweiser Budvar, se atendió la demanda por ABI y la contrademanda de Budweiser Budvar por el uso del nombre *Budweiser* (usurpación de denominación) que culminó con la decisión en 1984 desestimando las demandas por usurpación, permitiendo el uso concurrente por determinarse que cada uno de los productos tenía su propia reputación en el público, el cual era capaz de distinguir entre ellos y ninguno estaba representando falsamente el origen del producto del otro; (2) la solicitud de Budweiser Budvar de registrar la marca *Bud* y la oposición de ABI, resultó en que en 1988 se determinó que se permitía el registro solicitado por ser la abreviatura de una marca sobre la cual se permitía el uso concurrente, por lo que no se podía impedir el registro de la abreviatura por ambos; y (3) la controversia en torno a la oposición de Budweiser Budvar a la solicitud de ABI de registrar la marca *Budweiser*, que se resolvió en el 2000 permitiendo el registro de la marca para ambos al determinarse que la autorización del uso concurrente del nombre impedía la oposición al registro.

Sin embargo, en el 2005 ABI solicitó a la oficina de marcas del Reino Unido la cancelación del registro de Budweiser Budvar de la marca *Budweiser* pues aunque las respectivas marcas *Budweiser* se habían registrado el mismo día su solicitud se había presentado primero, por lo que era ‘titular de una marca anterior’ y no se le podía oponer el término prescriptivo de cinco años aplicable a la tolerancia del uso por un titular anterior. En el transcurso de la controversia, el *Court of Appeals (England & Wales Civil Division)*, suspendió los procedimientos para plantear ante el TJUE como cuestión prejudicial la aclaración del concepto de ‘tolerancia’ en el derecho de marcas comunitario, es decir la interpretación del Tribunal sobre si es un concepto del Derecho de la Unión y, en caso de respuesta afirmativa, si se puede considerar que “el titular de una marca ha tolerado, en el sentido de dicha disposición, el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca idéntica a la del titular cuando este último tiene conocimiento de dicho uso desde hace largo tiempo, pero no ha podido impedirlo”. El TJCE el 22 de septiembre

⁷¹² *Anheuser-Busch, Inc. v. Budejovický Budvar, NP (t/a Budweiser Budvar Brewery)* (1984) F.S.R. 413 (March 7, 1984), *Bud Trade Mark* (1988) R.P.C. 535, *Budweiser Trade Marks* (1998) R.P.C. 669, *Anheuser-Busch, Inc. v. Budejovický Budvar, Narodni Podnik* 2000 WL 438 (CA) (Ct. App. Civ. Div.) (Smith Bernal Tr., 7 February 2000).

de 2011⁷¹³, luego de estimar que tanto ABI como Buweiser Budvar han tolerado a la fuerza el uso del signo denominativo *Budweiser* por el otro en el Reino Unido por más de 30 años, determinó que no cabe considerar que un titular anterior haya tolerado el uso de buena fe de su marca si carecía de la posibilidad de oponerse al uso. Asimismo, el Tribunal determinó que en las circunstancias excepcionales del caso, el uso simultáneo de buena fe y durante un largo periodo de dos marcas idénticas no menoscaba la función de la marca, que es garantizar a los consumidores la información sobre la procedencia de los productos o servicios, y que cualquier método deshonesto que se emplease se podría resolver conforme a las normas aplicables a la competencia desleal.

El uso concurrente de una denominación que implique la coexistencia de una marca con más de un titular o de una marca y una indicación geográfica está admitida tanto en el ADPIC como en el derecho comunitario. La Sección sobre las Marcas del ADPIC admite, en el Art. 17, excepciones limitadas a los derechos conferidos al titular de una marca siempre que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Recordemos que en el asunto *Comunidades Europeas* antes discutido sobre la impugnación del Reglamento 2081/1992 ante el OSD, al plantearse que las normas de coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas eran contrarias a lo dispuesto sobre los derechos exclusivos de los titulares de marcas en el ADPIC, se determinó que la disposición del reglamento comunitario estaba admitida dentro de la excepción del Art. 17⁷¹⁴. Además, en la sección sobre indicaciones geográficas del ADPIC se admite la coexistencia con las marcas en el Art. 25.5, si los derechos sobre ésta se hubiesen adquirido antes de la aplicación del ADPIC o antes de que estuviese protegida en el lugar de origen, y añadiéndose que las medidas para la implementación de la Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro ni el derecho de hacer uso de una marca. Por su lado, al tenor del Art. 14(2) del Reglamento 1151/2012, se permite, según autorizada por ley, la coexistencia de una indicación o denominación y de una marca solicitada, registrada o establecida

⁷¹³ STJ (Sala Primera) de 22 de septiembre de 2011, C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik contra Anheuser-Busch Inc.*, petición de decisión prejudicial planteada por la *Court of Appeal (England & Wales)*, (Civil Division).

⁷¹⁴ Véase discusión sobre el particular en RESINEK, Nina, “Geographical indications and ...”, *op. cit.*, p. 447.

por el uso de la buena fe dentro del territorio de la Unión antes de que se haya presentado a la Comisión la solicitud de protección conforme al referido reglamento.

En España la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la solicitud de registro de Budweiser Budvar de la marcas mixtas *Budejovicky Budvar*, por entenderlas incompatibles con las marcas ya registradas *Bud*, *Budweiser* y *Bud Beer*⁷¹⁵. El Tribunal de Instancia revocó la determinación por entender que ambas marcas eran distinguibles, pues (1) aunque compartían la raíz ‘bud’, no se puede monopolizar el uso de un monosílabo, (2) el signo solicitado coincidía con la denominación social de la empresa, la cual además había sido titular de diversas marcas con la raíz “Bud” anteriores al registro de la marca de los oponentes (ABI), y (3) porque existían diferencias fonéticas y gráficas que permiten la diferenciación de las marcas sin riesgo de confusión. El Tribunal Supremo finalmente desestimó el recurso de casación presentado por ABI, con el efecto de que ambas marcas coexisten. Al menos en el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, se ha permitido el uso concurrente para ABI y para Budweiser Budvar de algunas de las vertientes del nombre (*Budweiser*, *Budejovicky Budvar* o *Bud*) por lo que la coexistencia se presenta como una posible solución a este caso tan complejo⁷¹⁶.

4. EL DERECHO A LA MARCA COMUNITARIA *BUD*

Las variantes de la controversia en el marco nacional de los Estados miembros de la Unión Europea que hemos expuesto aún no agotan las posibilidades de conflicto, pues la solicitud de ABI de registrar marcas comunitarias relacionadas a *Budweiser* también resultó en varias determinaciones del Tribunal de Justicia Europeo.

La solicitud de registrar *Budweiser* como marca comunitaria presentada en 1996 por ABI fue, como es de suponerse, objeto de oposición por Budweiser Budvar, basándose en el Art. 8.1 (a) y (b) del anterior Reglamento 40/94 sobre marca comunitaria⁷¹⁷. Los referidos párrafos del Art. 8.1 admiten la oposición de un titular de marca anterior (a) cuya marca o servicios sean idénticos al que se refiere la

⁷¹⁵ Relación de hechos de Sentencia TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 1033/2003 de 7 junio, y Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 2698/2006, de 10 de mayo sobre recurso de casación interpuesto por ABI.

⁷¹⁶ O’CONNOR, Bernard, “Case C-216/01 Budejovicky Budvar ...”, *op. cit.*, p. 587.

⁷¹⁷ STJCE (Sala Cuarta) de 29 de julio de 2010, C-214/09 P, *Anheuser-Busch Inc contra OAMI*.

solicitud o (b) que sean idénticos o similares, por lo que exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida. La marca anterior, conforme al Art. 8.2, puede referirse a una marca comunitaria, una registrada en un Estado miembro, a un registro internacional con efecto en un Estado miembro o en la Comunidad. Como prueba de su oposición, Budweiser Budvar presentó evidencia sobre el registro de tres marcas con efectos en Alemania, Austria, Benelux, Francia e Italia. Al determinar que al menos una de las marcas en efecto correspondía a una marca anterior, la Sala de Recurso admitió la oposición. Sin embargo, la determinación fue objeto de solicitud de anulación promovida por ABI fundamentándose en que los documentos acreditando la marca anterior se habían presentado tardíamente y el cuestionamiento de la suficiencia de la prueba sobre uso efectivo de la marca. Dicha solicitud fue desestimada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2010, con el efecto de confirmarse la denegación del registro por ABI de la marca *Budweiser* en el espacio comunitario.

En torno a la solicitudes de registro de la marca comunitaria *Bud* presentadas por ABI entre los años 1996 al 2000, a las cuales Budweiser Budvar se opuso entre el 1999 al 2001, el Tribunal General de la Unión Europea atendió los recursos presentados por ambas partes impugnando la determinación sobre las oposiciones presentadas por Budweiser Budvar⁷¹⁸. Tales oposiciones se fundamentaban en dos incisos del Art. 8 del anterior Reglamento 40/94 sobre marca comunitaria que establecen fundamentos para denegar las marcas: por tener una marca anterior (Art. 8.1(b), también planteado en el otro asunto) y por ser el titular de una marca no registrada o signo usado en el tráfico económico no únicamente local anterior y tener el derecho a prohibir el uso de la marca (Art. 8.4). Inicialmente la Oficina de Oposición de la OAMI estimó parte de la oposición y desestimó otra parte, razón por la cual ambas partes recurrieron. Con relación al aspecto del caso que nos interesa, quedaba por analizar si en el contexto del Art. 8.4 se habían aportado pruebas suficientes para determinar que el signo se había usado en el tráfico económico no únicamente local. Referente al citado artículo, también se planteó en el transcurso de los litigios que el Tribunal General había errado al interpretar que en la medida que la

⁷¹⁸ STJCE (Gran Sala) de 29 de marzo de 2011, C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc. contra OAMI* y STG (Sala Segunda) de 22 de enero de 2013, T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV y T-309/06 RENV, *Budějovický Budvar, národní podnik contra OAMI*.

protección del signo se extienda en virtud del ALDO o un tratado bilateral más allá de su territorio, debe estimarse que no es meramente local. El Tribunal de Justicia determinó que se había errado en esa interpretación, pues es necesario considerar el uso en el tráfico económico además de la aplicabilidad territorial de la protección. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso por entender que no se probó el uso en el tráfico económico de alcance no meramente local y devolvió los asuntos. Aunque se cuestionó si *Bud* constituía una indicación geográfica, no se atendió este aspecto en la fase final por disponerse del asunto al estimar que no se cumplió con el requisito de que el alcance no fuera meramente local.

5. EL “DERECHO A LA MARCA” *BUDWEISER* Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO

La determinación de los tribunales portugueses de registrar la marca *Budweiser* a favor de Budweiser Budvar en virtud del tratado bilateral aplicable entre la República Checa y Portugal antes resañada dio lugar a la presentación por ABI de una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Portugal. En dicha acción ABI planteó que se le había privado de su propiedad, en contravención al Art. 1 del Protocolo núm. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos⁷¹⁹, por haberse aplicado un tratado que entró en vigor en 1987, con posterioridad a la presentación de su solicitud de marca en 1981. El asunto fue objeto de una primera determinación en la que se decidió que aunque una marca comercial es un bien en el sentido del Art. 1 del Protocolo I del Convenio, lo es luego del registro de la solicitud, pues una solicitud no puede conferir una “expectativa jurídicamente protegida”, por lo que la manera en que los tribunales portugueses aplicaron el acuerdo bilateral no constituye una injerencia en un derecho de la demandante⁷²⁰. ABI solicitó que el asunto fuese referido a la Gran Sala del TEDH y, luego de los trámites procesales correspondiente, la Gran Sala del TEDH determinó que la alegación de una violación al derecho propietario del reclamante por aplicar un tratado posterior giraba en torno a la manera en que los tribunales portugueses habían interpretado y aplicado el derecho nacional, asunto que estaba fuera de su jurisdicción pues su función no era

⁷¹⁹ Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, el Protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente y el protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, *UNTS* I-2889.

⁷²⁰ STEDH (2da Sala) de 11 octubre 2005, *Anheuser-Busch Inc. contra Portugal*, 2005/106.

sustituir el juicio de los tribunales nacionales, sino asegurarse que no fuesen arbitrarias o irrazonables⁷²¹. Aunque en ocasiones anteriores el Tribunal había determinado que la aplicación retroactiva de una norma podría violar el derecho a la propiedad, en este caso estimó que el Tribunal portugués tomó la determinación luego de considerar los asuntos relevantes y contando con la participación y argumentos jurídicos de las partes, por lo que no interferiría con la determinación aunque hubiese resultado de un error de hecho o de derecho⁷²².

Con relación a si la solicitud de una marca estaba dentro del concepto de propiedad protegido en el Art. 1 del Protocolo 1 del Convenio, la Gran Sala determinó que la solicitud generaba intereses propietarios y la expectativa de que sería evaluada conforme al derecho aplicable, según reconocido por el derecho portugués⁷²³. Ante el reconocimiento en virtud de la determinación del Tribunal de que una solicitud de marca puede considerarse un “bien” en el sentido del Art. 1 del Protocolo núm. 1 del Convenio a pesar de no haberse adjudicado el registro debido a las expectativas económicas que genera en el solicitante⁷²⁴, resulta interesante la opinión concurrente de los Jueces STEINER y HAJIYEV en la que se plantean si una solicitud de registro de marcas debe considerarse “propiedad”, en especial tomando en cuenta que al momento de ABI presentar la solicitud de registro de la marca ya existían numerosas disputas entre ambas compañías sobre la marca en varias jurisdicciones, por lo que difícilmente se pudiese alegar que tuviese una expectativa clara sobre la titularidad de la marca. Además, cabe señalar que al momento de la entrada en vigor del tratado

⁷²¹ STEDH (Gran Sala) de 11 de enero de 2007, *Anheuser-Busch Inc. contra Portugal*.

⁷²² Véase “Denial of application for registration of “Budweiser” trade mark: Art 1 of Protocol No.1”, E.H.R.L.R., Vol. 3, 2007, pp. 312-315, p. 315.

⁷²³ Párrafo 78 de STEDH (Gran Sala) de 11 de enero de 2007, ante.

⁷²⁴ Para un análisis sobre la caracterización de los derechos de propiedad intelectual y las marcas como derechos humanos, véase BEITER, Klaus D., “The right to property and the protection of interests in intellectual property -a human rights perspective on the European Court of Human Rights' decision in *Anheuser-Busch Inc v Portugal*”, IIC, Vol. 39(6), 2008, pp. 714-721 y HELFER, Laurence R. “The New Innovation ...”, *op. cit.*, p. 18 y ss. Con relación a su interacción con el derecho a la libre expresión, FHIMA, Ilanah Simon, “Trade marks and free speech”, IIC, Vol. 44(3), 2013, pp. 293-321. Por otro lado, WADLOW menciona que en la práctica la prohibición de hacerse pasar (*passing-off*) puede tener un efecto en la expresión comercial, lo cual podría entrar en tensión con el derecho a dar y recibir información del Art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Véase, por ejemplo, STEDH de 20 de noviembre de 1989, *Markt intern Verlag GmbH and Beerman v. Germany*, serie A/164, (se determinó que la decisión del tribunal alemán de aplicar las normas sobre competencia desleal a una publicación en un boletín informativo de críticas estaba dentro de margen de apreciación correspondiente a las autoridades nacionales). WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off ...*, *op. cit.*, p. 729-734, párr. 9-3 y ss.

bilateral, 1987, Budweiser Budvar tenía a su favor el registro de la denominación de origen conforme al Sistema de Lisboa que fue cancelado en el 1995.

Por otro lado, en la opinión disidente, los Jueces CAFLISCH y CABRAL BARRETO consideraron que la presentación de la solicitud generó una expectativa jurídica protegida por el Art. 1 del Protocolo 1 y la aplicación retroactiva del convenio bilateral había vulnerado sus derechos, opinión que tendría que tomarse con cautela considerando que los derechos de propiedad intelectual son usualmente conferidos por los Estados luego de un análisis de su cumplimiento con las normas aplicables. De entenderse que el tiempo de análisis o la atención de procesos judiciales o administrativos simultáneos que se requieren resolver previo a un registro pueden constituir un menoscabo al derecho a la propiedad del solicitante, se estaría en cierto modo reconociendo una causa de acción contra el Estado adicional a los recursos disponibles para impugnar las determinaciones sobre registros de marcas. Sin embargo, la determinación del TEDH deberá tomarse en cuenta al momento de negociar tratados bilaterales que protejan indicaciones geográficas y convendría especificarse que una indicación geográfica posterior no debe menoscabar los derechos de propiedad sobre una marca adquiridos previo a la conclusión del tratado⁷²⁵.

La posible aplicación del derecho a la propiedad del Art. 1 del Protocolo Núm. 1 del Convenio Europeo de Derecho Humanos a las indicaciones geográficas forzosamente se tendría que distanciar de la aplicación a las marcas por las diferencias ya explicadas entre ambos tipos de propiedad intelectual y la naturaleza colectiva de la titularidad de las indicaciones geográficas. Ahora bien, las restricciones del Estado en virtud de la protección de las indicaciones geográficas (prohibiciones de hacer referencia a nombres de lugares) muy bien pueden ser objeto de impugnación por violar otros derechos humanos reconocidos. Por ejemplo, una prohibición del uso de un nombre geográfico es susceptible de impugnarse por coartar el derecho a la libre expresión, incluyendo la vertiente comercial de la libertad de expresión, frente a lo cual el Estado tendría que probar la razonabilidad de la restricción, amparado en el legítimo ejercicio de un derecho de propiedad intelectual o

⁷²⁵ Véase GOEBEL, Burkhardt, “Trademarks As Fundamental Rights-Europe”, Trademark Rep., Vol. 99, 2009, pp. 931-955, p. 948.

en las normas sobre competencia desleal. Estimamos también que en la medida en que se continúe afianzando la protección sectorial de las indicaciones geográficas, se continuará desarrollando la personalidad de las indicaciones geográficas y la posibilidad de caracterizar su protección junto con los derechos relacionados al patrimonio cultural y conocimiento tradicional, como dimensiones adicionales a la perspectiva económica tan resaltada como parte de la política de calidad de la Unión Europea.

6. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE *BUDWEISER*

Difícilmente se pueden encontrar casos que reúnan tantas variantes sobre el mismo objeto: el derecho al uso del nombre de la cerveza de dos productores. A pesar de que nos limitamos a reseñar unos cuantos de los casos que han surgido en el ámbito europeo, han servido para ilustrar los resultados variados en las diferentes jurisdicciones en función de las diferentes normas que han resultado aplicables.

Ha quedado claro que aunque se puede decir que los registros de indicaciones geográficas previas como norma general han prevalecido sobre registros de marcas posteriores, los factores que pueden incidir en la determinación de cuál es la norma decisiva son muchos. Asimismo, el uso en el comercio del producto y la percepción del público son aspectos muy relevantes al momento de determinar si en efecto existe un derecho previo o no. Como norma general, los tratados bilaterales que especifican los nombres protegidos tienen un efecto contundente en la determinación de la existencia de la protección de la indicación geográfica. Además, de no estar cubierta por la reglamentación comunitaria una indicación geográfica, correspondería establecer la existencia de una protección nacional, la cual, aunque estaría limitada a ese territorio particular, podría ser esencial para determinar su protección previa en el territorio de un Estado miembro. Por último, las posibilidades de amparar la protección, o la oposición a la protección, de las indicaciones geográficas en fundamentos de derechos humanos está planteada y es un asunto que se debe continuar examinando conforme a los desarrollos jurisprudenciales y convencionales en ciertos sectores específicos.

No empecé a lo anterior, los casos en torno a *Budweiser* discutidos no deben considerarse como un reflejo de la efectividad de la reglamentación actual sobre

indicaciones geográficas en la Unión Europea. Cabe recordar que muchos de ellos se basan en solicitudes que los órganos estatales o comunitarios han tardado años o décadas en evaluar y resolver, por lo que se han resuelto conforme al derecho aplicable al momento, que ha experimentado un desarrollo importante en los últimos diez años, con la aproximación de las normas sectoriales sobre la protección y registro de las indicaciones geográficas y las normas sobre conflictos con el derecho de marcas.

Finalmente, considerando la experiencia europea en este afianzamiento y desarrollo, restaría reflexionar sobre si la existencia de un registro multilateral como el propuesto hubiese de alguna manera contribuido a una resolución más coherente con relación a *Budweiser*. La preocupación principal con relación a las indicaciones geográficas en general, y los efectos jurídicos de un registro multilateral en particular, son los derechos previos sobre marcas o sobre otras indicaciones geográficas válidas. Recordemos que la propuesta actual apoyada por la Unión Europea (Documento W/52), a diferencia de la anterior que apoyaba que el registro implicara que los Estados miembros no podían rechazar una indicación geográfica registrada, propone que al adoptar decisiones sobre el registro y protección de las marcas o indicaciones geográficas las autoridades nacionales tengan en cuenta la información y, salvo que se presente prueba en contrario, se considerará que el Registro es prueba *prima facie* de que la indicación geográfica objeto de registro cumple con la definición del Art. 22 del ADPIC. Si bien es cierto que contar con una presunción de que el término *Budweiser* cumple con la definición del Art. 22 del ADPIC en el lugar de origen hubiese sido determinante en muchos de los casos, ante la posibilidad de que algunos Estados notificaran una reserva al registro, aún así hubiesen persistido los conflictos entre las marcas, los efectos de las fechas de registro y los casos se hubiesen terminando decidiendo a base de la percepción de los consumidores, los derechos anteriores y el derecho nacional aplicable. Los posibles conflictos que resultasen en determinaciones variadas se hacen más probables fuera del contexto europeo, pues en éste al menos existe un reglamentación regional que tiene un efecto de homogenizar las normas nacionales para la participación en los registros sectoriales existentes.

CAPÍTULO IV

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ÁMBITO ESTADOUNIDENSE

I. Elementos condicionantes de la regulación de las indicaciones geográficas en EE.UU.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La reglamentación de las indicaciones geográficas en los EE.UU. presenta un contraste marcado con la protección que reciben en Europa y un enfoque minimalista con relación a las disposiciones internacionales. Al analizar la protección internacional de las indicaciones geográficas, además de identificar la falta de precisión de la figura jurídica y los problemas que se derivan de ello, indicamos que quedaba al arbitrio de los Estados determinar la manera en que se protegerían en su ámbito interno. El régimen de protección, a su vez, depende de los intereses que se quieran proteger, la tradición jurídica en combinación con los efectos de integración y armonización que los sistemas internos o supranacionales puedan tener en la jurisdicción en particular, y la estructura de reparto de competencias⁷²⁶. Los factores mencionados condicionan el sistema de protección de las indicaciones geográficas en los EE.UU.

Los argumentos a favor de la protección de las indicaciones geográficas responden mayormente al desarrollo económico que puede representar para los productores y agricultores, lo cual usualmente se instrumenta a través de una política de calidad concreta, al menos con relación a productos específicos, sectores o regiones. En el ámbito estadounidense no podemos hablar de una política de calidad como la que se desarrolla en el contexto de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que además de proteger las tradiciones propias de las indicaciones geográficas, propicia la creación o permanencia de productos para satisfacer nichos de consumidores más sofisticados y dispuestos a pagar un precio mayor por ellos. Más bien el estudio de las indicaciones geográficas en los EE.UU. refleja que se han ido trabajando políticas individuales que responden a los grupos de intereses de diferentes actores, como los agricultores y productores, usualmente en los estados que

⁷²⁶ Después de todo, como indica SÁNCHEZ LORENZO, “[l]as diferencias culturales implican, finalmente, diferentes métodos o técnicas de Derecho como instrumento social para resolver controversias y conflictos”. SÁNCHEZ LORENZO, Sixto Alfonso, “Globalización, cultura y Derecho ...”, *loc. cit.*, p. 333.

componen la Unión⁷²⁷, excepto en los casos en que el asunto requiere, por ser un asunto sobre el cual el gobierno federal ejerce su jurisdicción, la participación de alguna entidad del gobierno central, como el caso de los vinos, cuya regulación está directamente relacionada a la información del etiquetado.

Con relación a la agricultura y la necesidad de, en cumplimiento con el Acuerdo sobre Agricultura, conformar la estructura financiera a las obligaciones asumidas en el marco de la OMC, la Ley de Agricultura de 2014 (*Agricultural Act of 2014*) sobre los programas y servicios relativos al sector agrícola está enfocada en una política a largo plazo para sustituir los pagos tradicionales asociados a los productos básicos, las medidas de conservación y los desastres naturales por programas subvencionados de seguro de las cosechas⁷²⁸. Si bien la ley aborda aspectos como el financiamiento del desarrollo rural, comercio internacional de productos, cosechas artesanales y orgánicas, entre otros, que pueden dar lugar al desarrollo de productos que se beneficien de la protección de las indicaciones geográficas aplicables, no está enfocado en el desarrollo de una política de calidad nacional comparable a la europea. La política exterior relativa a los intereses económicos y comerciales relacionados a los alimentos es desarrollada por la Oficina de Política Agrícola (*Office of Agricultural Policy*), del Departamento de Estado, encargada de apoyar y adelantar en el exterior los intereses estadounidenses en el sector agrícola.

Otros aspectos importantes diferencian el trato de las indicaciones geográficas en los EE.UU. y Europa. Los EE.UU. se distancian de la tradición jurídica europea de protección de las indicaciones geográficas, influenciada por la protección de los países mediterráneos y civilistas que han propiciado la creación de sistemas de protección *sui generis* basados en registros. El sistema jurídico estadounidense basado en el *common law* tiene un acercamiento diferente a los signos distintivos, en el que el

⁷²⁷ Nos referiremos a ‘estado’ para designar cada uno de los 50 estados que componen la Unión de los Estados Unidos de América. En el contexto del reparto de competencias, se utiliza la distinción entre jurisdicción federal para designar las competencias del gobierno central, o gobierno federal, y jurisdicción estatal para referirse a las competencias que retienen los estados de la Unión. En este sentido, el término jurisdicción tiene un significado más amplio que el relativo a la competencia judicial, pues se refiere a los poderes del estado, ya sea el estatal o federal. Asimismo, de referirnos a algún componente del gobierno central, usaremos el adjetivo ‘federal’, como tribunal federal, agencia federal, etc. Además, la referencia a ‘nacional’ es con relación a aspectos o ámbitos pertinentes a la Unión en su conjunto y no a los estados individualmente.

⁷²⁸ Véase Ley 113-79, aprobada el 7 de febrero de 2014, 7 U.S.C. sec. 9001 y ss.

uso confiere el derecho, el registro lo evidencia y las normas relativas a la competencia desleal permiten la adecuada protección frente a los usos engañosos y falsos. Además, como ya se ha explicado, los EE.UU. son parte del grupo de Estados, denominados en el contexto de las negociaciones sobre indicaciones geográficas como ‘Nuevo Mundo’, cuyas prácticas agrícolas y culturales han sido en gran medida influenciados por la inmigración, por lo que se plantean situaciones reales de nombres genéricos y homónimos que tienen un significado diferente en la jurisdicción y cuya reivindicación por los países europeos se ha percibido como una política económica proteccionista. En términos de los efectos armonizadores que puedan tener los acuerdos multilaterales y regionales en la legislación sobre indicaciones geográficas, con relación a los EE.UU., este proceso usualmente se ve afectado por la integración parcial de las normas convencionales y por la tendencia a usar las estructuras administrativas ya disponibles, como el registro de marcas, para implementar internamente su sistema de protección. Asimismo, con relación a los acuerdos bilaterales, los EE.UU. tienden a exportar su sistema de protección, requiriendo la aceptación del sistema de protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas.

Con respecto al reparto de competencias entre los estados y el gobierno central o federal (en adelante gobierno federal), es importante considerar que el panorama se complica por ser un Estado compuesto por 50 estados y otras jurisdicciones, que tienen sus normas internas aplicables siempre y cuando no exista jurisdicción federal. Ya que Puerto Rico es una de esas jurisdicciones en la que son aplicables las leyes federales, como cuestión preliminar explicaremos el reparto de competencias entre el gobierno federal y los estados con relación al comercio interestatal e internacional.

2. COMPETENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA COMERCIO

En primer lugar es preciso determinar si las facultades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre las indicaciones geográficas corresponden a los estados o al gobierno federal, en función de los aspectos constitucionales que determinan el reparto de poderes federales, estatales y de los ‘territorios no incorporados’ como Puerto Rico. El reparto de competencias entre el gobierno federal y los estados de la Unión está establecido en la Constitución de los Estados Unidos de América (en adelante Constitución federal), con las sutilezas que

explicaremos a continuación⁷²⁹. Interesa determinar quién tiene la facultad de asumir obligaciones internacionales, regular el comercio, reconocer derechos de propiedad intelectual y ejecutar las medidas de observancia pactadas en el ámbito internacional en torno a las indicaciones geográficas y el margen de acción al respecto que pueda tener Puerto Rico.

En la Constitución federal, las competencias relativas a asuntos exteriores están reservadas al gobierno federal. Esto incluye las prerrogativas de negociar con otros Países o entidades internacionales tratados, concluirlos, representación en foros jurídicos internacionales y la regulación del comercio exterior. En ocasiones, tales competencias están repartidas entre las ramas del gobierno federal, como en el caso de la aprobación de tratados, cuya negociación se encomienda al Presidente quien para declarar su consentimiento en obligarse tiene que contar con la aprobación de dos terceras partes del Senado, conforme a lo dispuesto en Sección 2 del Art. II de la Constitución federal. La jurisdicción de los tribunales federales incluye los casos y controversias que surjan de los tratados, según establecido en la Sección 2 del Artículo III⁷³⁰.

⁷²⁹ Constitución adoptada el 17 de septiembre de 1787, 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Arts. I, II y III. La Constitución tiene siete artículos originales y 27 ‘Enmiendas’, que equivalen a disposiciones adicionales que una vez adoptadas se convierten en parte integral de la Constitución. Los artículos I, II y III establecen el contenido del poder legislativo (Art. I, dispone el funcionamiento del Senado y la Cámara de representantes y enumera los poderes sobre los cuales puede legislar), ejecutivo (Art. II, atiende los aspectos relacionados al cargo del Presidente y los poderes presidenciales) y judicial (Art. III, describe el poder judicial y los asuntos en los cuales podrán entender los tribunales federales).

⁷³⁰ A los efectos de entender la relevancia de la jurisprudencia estadounidense que se discutirá, es importante saber que el sistema judicial federal se divide en tribunales de tres jerarquías: los tribunales de distrito que son los de primera instancia (*US District Courts*, cuyas sentencias se publican en F. Supp. o F. Supp. 2d), los tribunales de apelaciones (*US Courts of Appeals*, cuyas sentencias se publican en F., F.2d o F.3d) a los cuales se puede solicitar revisión de los tribunales de instancia y de agencias administrativas, y el Tribunal Supremo (cuyas sentencias se publican en U.S.) que, dentro del ámbito jurisdiccional conferido por la Constitución, revisa discrecionalmente las determinaciones de los tribunales de apelaciones y los Tribunales Supremos de los estados sobre los cuales exista una cuestión federal que atender. El Tribunal Supremo también atiende las determinaciones contradictorias en los diferentes circuitos, a petición de parte. Los tribunales de apelaciones están organizados en circuitos y revisan las determinaciones de los tribunales de distrito que pertenezcan a su circuito y, en el caso del *Court of Appeals for the Federal Circuit*, de los entes adjudicativos federales especializados como el *United States Trademark and Patent Office*, *US Court of International Trade* y *US Court of Federal Claims*. Las determinaciones de los distritos o circuitos constituyen precedente en esa jurisdicción en particular, aunque se pueden citar como fuente persuasiva o referencia sobre cuál es la interpretación vigente del derecho federal, especialmente si hay armonía entre las determinaciones de diferentes circuitos o si el Tribunal Supremo rechazó revisar un asunto, lo cual se señalará oportunamente cuando sea pertinente. Las determinaciones del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico son revisadas por el Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones, localizado en Boston.

Las normas sobre indicaciones geográficas podrían surgir en el ámbito estatal o en el federal, aunque el efecto de las normas estatales sería limitado sólo al territorio estatal, según la jerarquía de las respectivas normas establecida en la Constitución. En términos de la relación entre los estados y el gobierno federal, el Art. IV de la Constitución establece la obligación de los estados de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de los demás estados de la Unión y la igualdad de derechos entre ciudadanos de diferentes estados, lo cual no incluye la aplicación extraterritorial de las leyes estatales. Por el contrario, en cuanto a la aplicabilidad de las normas federales a los estados, el Art. VI contiene la llamada ‘cláusula de supremacía’ la cual dispone que la Constitución, las leyes federales y los tratados constituyen la ley suprema del País y obliga a los jueces de los estados, aunque las leyes o constituciones estatales contengan disposiciones en contrario. Los Tribunales Supremos de los estados, incluyendo el de Puerto Rico, deben decidir de acuerdo a la interpretación del Tribunal Supremo federal sobre la Constitución y el derecho federal, pero son libres de interpretar las constituciones y leyes estatales de cualquier manera que no viole los principios de las leyes federales⁷³¹.

La Constitución federal, así como limita el poder de los estados para celebrar tratados o alianzas, les prohíbe imponer derechos sobre los artículos importados o exportados, atribuye expresamente al Congreso el poder de establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y consumos, y el de reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados⁷³² y con las tribus indias. Ésta última autorización al Congreso se conoce como la ‘cláusula de comercio o cláusula de comercio interestatal’⁷³³. Ya que según la Décima Enmienda de la Constitución los poderes no delegados al gobierno federal están reservados para los estados, es necesario primero descartar que determinada facultad, como puede ser la regulación de la protección de las indicaciones geográficas, esté reservado para el gobierno federal. Consecuentemente, la determinación exacta de los poderes federales está dispuesta en la Constitución, pero no basta en todos los casos una consulta a ésta para obtener un cuadro claro de las competencias federales, pues la interpretación de los tribunales federales sobre el significado y los límites de los poderes estatales ha ido en

⁷³¹ NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional Law*, 4ta ed., West, 2010, p. 11.

⁷³² Usaremos el término ‘interestatal’ para los asuntos relativos a las relaciones entre los estados de los EE.UU.

⁷³³ 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. I, sec. 8.

algunos casos, como con relación a la cláusula de comercio, ampliando significativamente el ámbito de acción federal.

El análisis que corresponde hacer para determinar si un acto del gobierno federal está amparado por la Constitución federal es, en primer lugar, precisar si el acto está incluido en los poderes conferidos y, en segundo lugar, descartar que con ese acto se vulnere algún contrapeso de la propia Constitución, como por ejemplo la Carta de Derechos⁷³⁴. El poder federal derivado de la Constitución puede ser expreso o implícito, y puede ser exclusivo o concurrente. En términos generales se entiende que no existe un poder federal de reglamentación general (*general police power*), aunque el poder de regular el comercio interestatal e internacional está expresamente establecido en la Constitución, como ya indicamos, y el poder relativo a los asuntos de política pública está implícito en el poder del Ejecutivo⁷³⁵. La doctrina de los poderes implícitos se refiere a que el gobierno federal puede ejercer los poderes auxiliares a la consecución de los poderes explícitos, al tenor del Art. I que le atribuye al Congreso los poderes necesarios y justos para cumplir con los poderes enumerados⁷³⁶, siempre que esté racionalmente relacionado con un fin constitucional y no esté prohibido por ésta, según se interpretó en *McCulloch v. Maryland*⁷³⁷.

En términos de si un poder federal se ejerce de manera exclusiva o no, una vez determinada la existencia de una atribución de poder explícita o implícita, corresponde determinar si la intención del Congreso es que ese poder se ejerza de forma exclusiva o existe margen para que los estados reglamenten al respecto. En ese sentido, se examina si el Congreso ha ocupado el campo en términos de una legislación, excluyendo la acción estatal al respecto, lo que se conoce como la doctrina de *preemption* o de ocupar el campo⁷³⁸. La intención del Congreso de ocupar un campo o excluir la acción estatal no siempre es expresa, por lo que se requiere examinar la intención del Congreso a través del texto de la legislación o examinar si

⁷³⁴ NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional ...*, op. cit., p. 67.

⁷³⁵ 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. II, sec. 3, cl. 3.

⁷³⁶ 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. I, sec. 8.

⁷³⁷ En *McCulloch v. Maryland*, 17 U.S. 316 (1819), en el cual se impugnó una medida estatal que afectaba un banco nacional, se estableció la doctrina de los poderes implícitos y que un estado no puede impedir el ejercicio válido de los poderes federales.

⁷³⁸ Véase sobre el análisis para determinar si el campo está ocupado o *preempted*, *Gade v. National Solid Waste Management Assn.*, 505 U.S. 88, 102 (1992).

los actos estatales, que como se indicó se presume que retienen los poderes que no se le otorgaron al Congreso, están impedidos por la ley federal. El Tribunal Supremo, ha identificado tres maneras de ocupar el campo implícitamente: por sector cuando la legislación es tan abarcadora que no da cabida a legislación estatal sobre el tema, cuando el cumplimiento con la ley federal y la estatal es imposible aunque no esté prohibida expresamente la legislación estatal y cuando la ley estatal constituye un impedimento para un propósito contenido en la ley federal⁷³⁹.

El ejercicio de los poderes conferidos por la cláusula de comercio, cuyo lenguaje es amplio, ha requerido de la aplicación de la cláusula de los poderes necesarios y justos y de la doctrina del campo ocupado en la evaluación de la validez de actos federales y estatales, ya que dicha cláusula es una fuente de autoridad para el gobierno federal que actúa como límite para los actos de los estados, pero cuyo contorno no siempre es evidente. Sin embargo, a partir de la determinación *Gibbons v. Ogden*⁷⁴⁰, en la cual se impugnó un monopolio concedido por un estado para operar buques entre dos estados y se determinó que estaba en conflicto con la ley federal, el Tribunal Supremo interpretó que la referida cláusula incluye todo intercambio comercial. En pocas ocasiones después de 1937⁷⁴¹ se ha limitado el poder del Congreso de ejercer medidas amparadas en la facultad de reglamentar el comercio, interpretándose que, además de los actos de comercio, el poder regulador incluye regular los *canales* del comercio, los medios del comercio y todo lo que afecte sustancialmente el comercio⁷⁴². En este sentido, debe quedar clara la facultad del gobierno federal de reglamentar aspectos relacionados al comercio como pueden ser

⁷³⁹ CHEMERINSKEY, Erwin, *Constitutional Law, Principles and Policies*, 4ta ed., Wolters Kluwer, New York, 2011, pp. 404-405.

⁷⁴⁰ *Gibbons v. Ogden*, 22 U.S. (9 Wheat) 1 (1824).

⁷⁴¹ Con posterioridad a *Gibbons v. Ogden*, supra, se resolvieron casos en contra de los poderes del Congreso al tenor de la cláusula de comercio en virtud de la distinción entre el ‘comercio’ y ‘producción’, interpretando que las facultades del Congreso no incluían regular la producción. Sin embargo, luego de que el Tribunal Supremo invalidara varias leyes que fueron parte de las estrategias del Nuevo Trato (*New Deal*) del presidente Roosevelt y tratar infructuosamente de obtener autorización para aumentar el número de jueces (*Court packing plan*), a partir de 1937 el Tribunal Supremo comenzó a darle deferencia a las otras ramas del gobierno federal con relación a los asuntos económicos y de bienestar social. NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional Law*, ..., op. cit., pp. 76-83. Véase también CHEMERINSKEY, Erwin, *Constitutional Law*, ..., op. cit., pp. 251-263.

⁷⁴² En *U.S. v. López*, 514 U.S. 549 (1995), se limitó el poder del Congreso de reglamentar el uso de armas cerca de zonas escolares. Este fue el primer caso desde 1936 en el que se invalidó una ley federal por exceder los poderes conferidos por la cláusula de comercio. CHEMERINSKEY, Erwin, *Constitutional Law*, ..., op. cit., p. 269.

las marcas y signos distintivos y su aplicación a los estados, aunque también puedan ser aplicables las legislaciones estatales que no estén prohibidas o entren en conflicto con el poder federal sobre el comercio. Conforme al principio de la cláusula de comercio durmiente, se invalidará una legislación estatal que imponga un peso indebido al comercio interestatal⁷⁴³.

En el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, debemos mencionar que las patentes y los derechos de autor están expresamente mencionados en los poderes del Congreso enumerados en el Art. I⁷⁴⁴, con relación a los cuales no se admiten leyes estatales en conflicto⁷⁴⁵. En el caso de los derechos de autor, el Tribunal Supremo federal resolvió, en *Goldstein v. California* que en ese sector el poder no es de la exclusiva competencia del Congreso⁷⁴⁶. Sin embargo, las marcas, a diferencia de las patentes y los derechos de autor, son reglamentadas por el Congreso federal en virtud de la cláusula de comercio interestatal, no en virtud de una atribución de autoridad específica en la Constitución federal⁷⁴⁷. El *Lanham Act*⁷⁴⁸, que regula las marcas en el contexto federal, define la palabra “comercio” como el que puede ser regulado por el Congreso de los EE.UU.: el comercio entre estados, con países extranjeros y con las tribus indígenas⁷⁴⁹. En el contexto de las marcas, el uso en el comercio al amparo de la ley federal se refiere a una venta o el movimiento de un producto en el comercio interestatal o con naciones extranjeras. En *The Trademark Cases*⁷⁵⁰ se determinó que la regulación del comercio intraestatal en la ley federal de marcas vigente al momento excedía los poderes conferidos en la Constitución al gobierno federal.

Ciertamente el reconocimiento de las indicaciones geográficas y su protección puede restringir la libre circulación de mercancías y la información disponible para

⁷⁴³ CHEMERINSKEY, Erwin, *Constitutional Law*, ..., *op. cit.*, p. 400 y ss.

⁷⁴⁴ La sección 8 del Art. 1 establece en lo pertinente que el Congreso tendrá el poder “[p]ara fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos”. 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. I, sec. 8.

⁷⁴⁵ CROSS, John T., “The Role of the States in United States Trademark Law”, *U. Louisville L. Rev.*, Vol. 49, 2011, pp. 485-514, 486.

⁷⁴⁶ *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546, 553 (1973).

⁷⁴⁷ DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark, Copyright and Patent Law*, 2da ed., Foundation Press, New York, 2004, p. 7.

⁷⁴⁸ Ley 79-489 de 1946, 60 Stat. 427, 15 U.S.C.A. secs. 1051-1072, 1091-1096, 1111-1127, conocida como *Trademark Act of 1946 (Lanham Act)*.

⁷⁴⁹ 15 U.S.C.A. sec. 1127.

⁷⁵⁰ *The Trademark Cases*, 100 U.S. (10 Otto.) 82 (1878).

los consumidores, en perjuicio del funcionamiento de un mercado común. El concepto de comercio interestatal ha sido interpretado ampliamente, e incluye todo lo que no sea puramente interno de un estado o, que aún siendo interno de un estado, tenga un efecto en el comercio interestatal, lo cual sin duda entraña el uso de las indicaciones geográficas más allá del mercado territorial de un estado. Como se analizará en el próximo Capítulo, si lo anterior puede ser fuente de controversias sobre los límites de la autoridad federal y de los estados, más aún se acentúan las áreas grises con respecto a Puerto Rico y el efecto de su estatus en la interpretación de su relación con el gobierno federal, por lo que no necesariamente le son aplicables estos principios igual que a un estado.

3. INCORPORACIÓN DE LOS TRATADOS

La existencia de diversos tratados internacionales sobre propiedad intelectual que establecen obligaciones con relación a las indicaciones geográficas requiere considerar su integración y aplicación en el sistema estadounidense. Al igual que la determinación de las competencias federales y estatales, la integración de los tratados en EE.UU. resulta en la práctica un asunto complejo. El texto de la Constitución federal apunta a un sistema monista, aunque en la práctica se suele interpretar que los tratados son *non self executing*, de manera que requieren legislación para ser implementados en el ordenamiento interno.

Según indicado, la Constitución federal de los EE.UU. dispone en el Artículo VI, conocida como la cláusula de supremacía, que la Constitución y las leyes promulgadas a su amparo, así como los Tratados serán la Ley Suprema del País, y prevalecen sobre las Constituciones y leyes estatales⁷⁵¹. Según la cláusula de supremacía, por lo tanto, los tratados se integran al sistema interno estadounidense una vez debidamente ratificados, sin que se establezca un requisito formal sobre publicación o promulgación de legislación para su aplicabilidad. Sin embargo, tanto mediante interpretación judicial como en la práctica al momento de ratificarse los

⁷⁵¹ La cláusula dispone en lo pertinente: “...*This Consitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all the treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the Supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.*” 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. VI. Para una discusión sobre las diferentes teorías sobre la integración de los tratados, véase PARRY, John T., “Congress, the Supremacy Clause, and the Implementation of Treaties”, *Fordham Int'l L.J.*, Vol. 32, 2009, pp. 1209-1335.

tratados, han tomado preeminencia los ‘tratados no autoejecutables’ (*non self executing*) hasta que se legisle disponiendo su aplicabilidad interna⁷⁵². Los tipos de tratados no autoejecutables, por requerir acción legislativa para que sus disposiciones sean exigibles internamente,⁷⁵³ no establecen una causa de acción individual ante los tribunales, pues su objeto requiere legislación o una determinación que no es de naturaleza judicial⁷⁵⁴. Por ejemplo, aunque un tratado incluya la cláusula de la NMF, no se entiende que la cláusula tiene el efecto de *imponer* un nuevo arancel hasta que se apruebe la legislación imponiéndolo⁷⁵⁵.

Una vez el tratado es eficaz y entra en vigor en la jurisdicción, aplica el principio de jerarquía normativa, por lo que recibe el mismo tratamiento y tiene igual jerarquía que una ley federal: no puede ser contrario a la Constitución, puede ser modificado por una ley federal o un tratado posterior y prevalece sobre las constituciones y leyes estatales, pues la Décima Enmienda no limita el poder de

⁷⁵² Distinción inicial en términos de que algunos tratados no se podían hacer valer por los tribunales en *Foster v. Neilson*, 27 U.S. (2 Pet.) 253, 314 (1829), (“...the treaty addresses itself to the political, not the judicial department; and the legislature must execute the contract before it can become a rule for the Court.”). Además, en ciertos tipos de tratados al momento de ratificarlos se incluye una reserva indicando que se necesita legislación para ser implementado, o sea, que es *non self executing*. Es menester destacar que aunque se requiere el consentimiento de dos tercios del Senado para realizar tratados, no todos los acuerdos internacionales que realizan los EE.UU. se aprueban de esa manera, pues no aplica con relación a los Acuerdos Presidenciales (*Executive Agreements*) amparados en los poderes conferidos al Presidente en la Constitución, cuando existe autorización expresa o implícita en del Congreso para llevar a cabo el acuerdo (ejemplos de lo anterior: la autorización previa para los tratados comerciales (*fast track authority*) y autorización en un tratado previo para concluir tratados adicionales relacionados) los Acuerdos Presidenciales-Legislativos (*Congressional-Executive Agreements*) amparados en la autorización previa de la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. HATHAWAY, Oona A., “Presidential Power over International Law: Restoring the Balance”, Yale L.J., Vol. 119, 2009, pp. 140-268, a las pp. 144-45. El artículo plantea en general el choque de poderes entre el poder legislativo y el presidencial que potencialmente genera los tipos de acuerdos descritos. Véase también sobre el tema de las relaciones exteriores y el rol del ejecutivo, ABEDE, Daniel, POSNER, Eric A. “The Flaws of Foreign Affairs Legalism”, Va. J. Int’l L., Vol. 51, 2011, 507-548. En general sobre tratados no autoejecutables, entre otros, NELSON, Caleb, “The Treaty Power and Self-Execution: A Comment on Professor Woolhandler’s Article”, Va. J. Int’l L., Vol. 42, 2002, pp. 801-817; WOOLHANDLER, Ann “Treaties, Self-Execution, and the Public Law Litigation Model”, Va. J. Int’l L., Vol. 42, 2002, pp. 757-788; YOO, John C., “Globalism and the Constitution: Treaties, Non-Self-Execution, and the Original Understanding”, Colum. L. Rev., Vol. 99, 1999, pp. 1955-2094.

⁷⁵³ Véase definición de tratado no autoejecutable en CAÑIZARES, Alex O., “Is Charming Betsy Losing Her Charm? Interpreting U.S. Statutes Consistently with International Trade Agreements and the Chevron Doctrine”, Emory Int’l L. Rev., Vol. 20, 2006, pp. 591-649, 614.

⁷⁵⁴ VÁZQUEZ, Carlos Manuel, “Treaties As Law of the Land: The Supremacy Clause and the Judicial Enforcement of Treaties”, Harv. L. Rev., Vol. 122, 2008, pp. 599-695, a las pp. 629-623. El autor discute con profundidad el significado del término no autoejecutable, considerando la determinación del Tribunal Supremo en *Medellín v. Texas*, 552 U.S. 491 (2008), en la cual se decidió que el Art. 94 de la Carta de las Naciones Unidas no era autoejecutable en el contexto de una determinación del Tribunal Internacional de Justicia. Ver pp. 646-666.

⁷⁵⁵ NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional ...*, op. cit., p. 126.

realizar tratados del gobierno federal⁷⁵⁶. A esto se le conoce como la regla del último en llegar (*the last in time rule*)⁷⁵⁷. A su vez, los tratados suprimen, en teoría, toda legislación anterior incompatible. Conforme a la doctrina de *Charming Betsy*, un acto del Congreso no debería interpretarse como contrario al derecho internacional (*law of nations*) si otra interpretación es posible, por lo que si ambos pueden coexistir, se debe preferir una interpretación que permita tal coexistencia⁷⁵⁸. Tampoco se va a interpretar que una ley federal invalida un tratado si tal intención no está expresada en la ley, pues una derogación implícita no es suficiente para invalidar un tratado⁷⁵⁹. La determinación de que un tratado ha sido dejado sin efecto por una ley posterior no releva a los EE.UU. de las consecuencias ni de la responsabilidad internacional por el incumplimiento del acuerdo internacional. A tales efectos, el Tribunal Supremo federal ha advertido que los tribunales deben ser cautelosos antes de interpretar el derecho interno como que está en violación de los acuerdos internacionales⁷⁶⁰.

Lo expuesto sirve como marco básico para entender el andamiaje de aplicación de los tratados internacionales en los EE.UU., en particular el Acuerdo por el que se establece la OMC y el ADPIC con las obligaciones concernientes a las indicaciones geográficas, y su interacción con el derecho interno federal y estatal. En términos generales, los Acuerdos de la Ronda Uruguay fueron clasificados como no autoejecutables por el Congreso⁷⁶¹, por lo que se implementaron mediante la Ley 103-465 del 8 de diciembre de 1994, conocida como *Uruguay Round Agreement Act* (URAA)⁷⁶². La sección 102 de la Ley establece claramente que ninguna disposición de los Acuerdos ni su aplicación podrán tener efecto de manera inconsistente con las

⁷⁵⁶ CHEMERINSKEY, Erwin, *Constitutional Law*, ..., *op. cit.*, p. 287 y 378-380.

⁷⁵⁷ Véase *Whitney v. Robertson*, 124 U.S. 190 (1888); *Chae Chan Ping v. United States*, 130 U.S. 581 (1889); *Reid v. Covert*, 354 U.S. 1 (1957); *Spiess v. C. Itoh & Co.*, 643 F.2d 353 (5to Cir. 1981); *Committee of United States Citizens Living in Nicaragua v. Reagan*, 859 F.2d 929 (D.C. Cir. 1988). Además, PAUST, Jordan J., "Rediscovering the Relationship Between Congressional Power and International Law: Exceptions to the Last in Time Rule and the Primacy of Custom", *Va. J. Int'l L.*, Vol. 28, 1988, pp. 393-449 (discusión de la regla y sus cuatro excepciones) y KU, Julian G., "Treaties As Laws: A Defense of the Last-in-Time Rule for Treaties and Federal Statutes", *Ind. L.J.*, Vol. 80, 2005, pp. 319-390 (en defensa de la aplicación de la regla).

⁷⁵⁸ *Murray v. Schooner Charming Betsy*, 6 U.S. 64, 118 (1804). Solamente en el supuesto de que el tratado y la ley no puedan coexistir se concluiría que una acción del Congreso tenía el objetivo de invalidar un tratado.

⁷⁵⁹ NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional* ..., *op. cit.*, p. 127.

⁷⁶⁰ *Vimar Seguros y Reaseguros, S.A. v. M/V Sky Reefer*, 515 U.S. 528, 539 (1995).

⁷⁶¹ Véase informes del Congreso S. Rep. No. 103-412, p. 13 y H.R. Rep. No. 103-826, pt. 1, at 25 (1994).

⁷⁶² 19 U.S.C. 3511 y ss.

leyes de los EE.UU. Expresamente se dispone que no se interpretará la ley habilitadora como que enmienda o modifica ley alguna de los EE.UU, a menos que específicamente se disponga en la propia ley⁷⁶³. A esos efectos, la URAA incorpora todos los cambios necesarios al ordenamiento interno para su implementación. Con relación a la interacción de la URAA con las leyes estatales, la sección 102 (b)(2) indica que no se declarará una ley estatal o su aplicación inválida por ser contrario a los Acuerdos de Uruguay a menos que sea mediante una acción promovida por los EE.UU. con el propósito de que se declare su invalidez⁷⁶⁴. Así pues, la referida ley expresamente indica la intención del Congreso de que el Gobierno federal ocupe el campo y se prohíben las causas de acción individuales o directas basadas en los Acuerdos de Uruguay⁷⁶⁵.

No queda claro si las determinaciones del OSD son consideradas vinculantes y el peso que deban tener en las agencias administrativas que interpretan y aplican las disposiciones y los tribunales que revisan tales determinaciones⁷⁶⁶. Para atender el posible menoscabo a la soberanía que podría representar una determinación del OSD, en caso de que se establezca que una ley o práctica administrativa es inconsistente con los Acuerdos de Uruguay, la URAA establece, en las secciones 123 y 129, que deberá llevarse a cabo un proceso deliberativo entre el Ejecutivo y el Congreso, quienes determinarán cómo se implementaría la determinación⁷⁶⁷.

En la práctica, al ser confrontados con determinaciones del OSD o del Órgano de Apelación con el propósito de obtener su aplicación directa en un caso, los tribunales estadounidenses han negado la obligatoriedad de decidir conforme a lo

⁷⁶³ Sección 102 (a), 19 U.S.C. sec. 3512(a). Los cambios requeridos para implementar el ADPIC con relación a las marcas fueron mínimos: cambiar el periodo de espera para considerarse una marca abandonada de 2 a 3 años y prohibir el uso de nombres geográficos en vinos o bebidas espirituosas a menos que proviniesen de esa región. MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4ta ed., 2014, sec. 29:36.

⁷⁶⁴ Sección 102 (a), 19 U.S.C. sec. 3512(b).

⁷⁶⁵ Sección 102 (a), 19 U.S.C. sec. 3512(c). También véase JACKSON, John H., DAVEY, William J., SYKES, Jr., Alan O., *Legal Problems of International Economic Relations*, 4ta ed., St. Paul MN, 2002, p. 244.

⁷⁶⁶ CAÑIZARES, Alex O., "Is Charming Betsy ...", *op. cit.*, p. 618-619, indica que mientras que algunos, como el Prof. John JACKSON, argumentan que son vinculantes como cuestión de derecho internacional, otros como Warren F. SCHWARTZ y Alan O. SYKES opinan que la propia flexibilidad del sistema para poner en vigor las determinaciones del OSD apuntan a que no son vinculantes.

⁷⁶⁷ Secciones 123 y 129, 19 U.S.C. secs. 3533 y 3538.

resuelto por los mencionados órganos⁷⁶⁸. Ahora bien, los paneles nacionales independientes, creados al amparo del Capítulo 19 del TLCAN⁷⁶⁹ que revisan las determinaciones administrativas (en casos de cuotas antidumping y compensatorias) como alternativa a la revisión judicial de los miembros, han decidido utilizar las determinaciones del OSD como una expresión de la interpretación que se le debe dar a las obligaciones internacionales pactadas por las partes⁷⁷⁰. En ese sentido, ese foro ha reconocido que las determinaciones del OSD, a pesar de no constituir derecho vinculante internamente, establecen el contenido de las normas pactadas que en efecto debe guiar la interpretación interna que se les puede dar al momento de evaluar las determinaciones administrativas, que deberían, en ausencia de una ley que claramente establezca lo contrario, interpretarse en armonía con las obligaciones internacionales contraídas. Las determinaciones del OSD deberían, aunque no tengan aplicabilidad directa ni su resultado sea vinculante como precedente, considerarse como la interpretación aplicable a las obligaciones internacionales contraídas en virtud de los acuerdos relativos a la OMC. Lo anterior permitiría que se consideren interpretaciones y aclaraciones de los derechos establecidos, especialmente respecto a derechos como las indicaciones geográficas, que como se ha reseñado, responde a un concepto flexible y los derechos se ejercen en función de la interacción de suficientes excepciones.

⁷⁶⁸ Los casos a los que nos referimos son algunos en los que se ha ejercido revisión judicial sobre determinaciones de cuotas antidumping y se ha argumentado que el OSD ha determinado que la práctica de reducción a cero para determinar el margen de antidumping es contrario a las obligaciones de la OMC y los tribunales han dado deferencia a la determinación administrativa razonable o permisible a falta de una directriz clara en la ley al respecto (URAA), conocida como la doctrina Chevron (originalmente enunciada en *Chevron v. Natural Res. Def. Council*, 467 U.S. 837, 844 (1984)). Véase *Timken Co. v. United States*, 354 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2004), revisión denegada por el Tribunal Supremo, *Koyo Seiko Ltd. v. United States*, 543 U.S. 976 (2004); *Corus Staal BV v. Dep't of Commerce*, 395 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2005); *NSK v. United States*, 510 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2007), y *SNR Roulements v. United States*, 521 F. Supp. 2d 1395 (Ct. Int'l Trade 2007). El cuestionamiento al respecto es precisamente que a falta de un criterio claro en la ley sobre el método para determinar el margen para calcular la cuota antidumping, se debió aplicar la doctrina de *Charming Betsy* en el sentido de que procede en primera instancia aplicar las leyes internas de manera que sean compatibles con las obligaciones internacionales. DUNOFF, Jeffrey L., "Less Than Zero: the Effects of Giving Domestic Effect to WTO Law", *Loy. U. Chi. Int'l L. Rev.*, Vol. 6, 2008, pp. 279-310, p. 296, en la que al autor se cuestiona cuál debe ser el efecto jurídico de las determinaciones del OSD en el ordenamiento interno de los EE.UU.

⁷⁶⁹ Sección 1904 del TLCAN.

⁷⁷⁰ *In the Matter of Certain Softwood Lumber Products from Canada: Final Affirmative Antidumping Determination*, USA-CDA-2002-1904-02, (NAFTA Binat'l Panel 2005) (Decisión del Panel luego de ser devuelto el caso), disponible en <https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Solucion-de-controversias/Revisiones-por-paneles-del-TLCAN>, consultada el 23 de septiembre de 2015. *Vid.*, DUNOFF, Jeffrey L., "Less Than Zero: ...", *op. cit.*, p. 295.

Aunque desde una perspectiva internacionalista los mecanismos estadounidenses de incorporación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay puedan valorarse de forma negativa por permitir que prevalezca la norma interna sobre los compromisos internacionales, desde una perspectiva interna el panorama es diferente. Por un lado, las disposiciones jerárquicas contenidas en la URAA realmente responden a la renuencia del Congreso y del Ejecutivo de verdaderamente ceder su soberanía mediante la aplicación automática y casi supraconstitucional de los Acuerdos, que en el caso de la Ronda Uruguay incluyen aspectos del comercio, como servicios y propiedad intelectual, que anteriormente no estaban en el panorama a escala universal. Una renuncia previa a ejercer control sobre la aplicación o los cambios de política comercial, mediante legislación posterior, ciertamente no era previsible. Tampoco la aplicación directa de las determinaciones del OSD, pues su perspectiva responde a la determinación de cumplimiento con las normas de la OMC, mientras que el juzgador nacional tendrá ante su consideración otras normas e intereses en juego en adición al cumplimiento con los Acuerdos. Lo anterior no justifica la renuencia a tan siquiera admitir que las determinaciones del OSD sean consideradas como ilustrativas de la interpretación de la obligación internacional, especialmente por las agencias administrativas que implementan los Acuerdos y tendrían que esperar por la implementación del cambio a través de la Comisión que establece la URAA. Ciertamente la interpretación especializada del OSD debe tener gran peso en la jurisdicción interna, especialmente a la luz de la doctrina *Charming Betsy*, que busca la interpretación en la mayor armonía posible con las obligaciones internacionales. En este contexto, es de interés examinar cómo se han integrado al ordenamiento estadounidense las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas, en qué sector se han incorporado, su contenido, aplicación e interpretación.

II. La tutela de las indicaciones geográficas en el ordenamiento estadounidense

1. PROTECCIÓN SOBRE EL ORIGEN EN LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL

A. Competencia desleal en el ámbito federal

Como se destacó al inicio del Capítulo, la protección de las indicaciones geográficas en los EE.UU. refleja un acercamiento jurídico con marcadas diferencias respecto al modelo europeo. Recordemos que la prohibición de la competencia desleal

en el contexto internacional está presente desde el CUP al establecerse el compromiso de evitar que quien no tiene legitimación para reclamar una vinculación real con un sector geográfico determinado se aproveche de una indicación de procedencia para obtener ventajas en la comercialización de un producto. Las obligaciones internacionales relativas a las indicaciones geográficas se han ido incorporando en el ordenamiento estadounidense en sectores jurídicos ya establecidos, como en las normas sobre la competencia desleal y las marcas. En el caso de la competencia desleal, las limitaciones de la figura jurídica en el ámbito federal se reflejan en la efectividad de las obligaciones internacionales incorporadas.

El tratamiento de la competencia desleal en los EE.UU. está muy relacionado con el derecho de marcas, pues aunque inicialmente era equivalente al *passing-off* del derecho inglés, se fue desarrollando para abarcar los casos de imitaciones de las marcas que no estaban protegidas por las leyes federales, sino por el derecho común que se ocupaba de las marcas no registradas, los nombres comerciales y las marcas del *common law*⁷⁷¹. La Ley federal de Marcas de 1946, conocida como el *Lanham Act*, se aprobó para superar las limitaciones de la ley de marcas anterior y se considera que unificó el derecho común de marcas con el de competencia desleal⁷⁷². Como se detallará seguidamente, la sección 43 del *Lanham Act* protege contra actos de competencia desleal, como confusión, falsa representación y usurpación, mientras que la sección 44 tiene el propósito de incorporar en el derecho interno estadounidense las obligaciones internacionales relativas a la competencia desleal, las marcas y los nombres comerciales contenidas en el CUP y la *Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial*⁷⁷³ (en adelante Convención Panamericana).

⁷⁷¹ CHAFEE, JR., Zechariah, "Unfair Competition", Harv. L. Rev., Vol. 53, 1940, pp. 1289-1321. (Explica el desarrollo de la competencia desleal previo a la aprobación del *Lanham Act*). Sobre la evolución actual, véase ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *Business Torts and Unfair Competition Handbook*, 2da ed., ABA Pub., 2006, p. 47 y ss. El *American Law Institute*, entidad que elabora en EE.UU. la colección *Restatements of Law* con el propósito de analizar las determinaciones judiciales y exponer los principios aplicables a las diferentes ramas del Derecho común para informar el estado de derecho, publicó en el 1995 el *Restatement (Third) of Unfair Competition*, tratando por primera vez la competencia desleal como una rama separada. En gran medida expone las acciones disponibles en derecho común frente a las conductas que vulneran la competencia leal entre comerciantes.

⁷⁷² NORTON, Patricia V. "The Effect of Article 10bis of the Paris Convention on American Unfair Competition Law", Fordham L. Rev., Vol. 68, 1999, pp. 225-255, p. 225 y BAUER, Joseph P., "A Federal Law of Unfair Competition: What Should Be the Reach of Section 43(a) of the Lanham Act?", UCLA L. Rev., Vol. 31, 1984, pp. 671-753, p. 679.

⁷⁷³ Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, UNTS-LoN-2840. Fue ratificada por los Estados Unidos el 11 de febrero de 1931, véase 46 Stat. 2907. También ha sido ratificada por Colombia, Cuba, Guatemala,

Con carácter previo a la promulgación del *Lanham Act*, en el caso *Erie Railroad Co. v. Tompkins*⁷⁷⁴, el Tribunal Supremo de los EE.UU. determinó que no existía un derecho común federal en el ámbito de la competencia desleal. La determinación tiene el efecto de excluir de la jurisdicción original o primaria de los tribunales federales causas de acción basadas sólo en una alegación de competencia desleal sin que esté acompañada de una alegación al amparo de una ley federal. Lo anterior responde a que, como explicamos anteriormente, los tribunales federales no tienen competencias generales, sino las expresamente conferidas al amparo del Art. III de la Constitución federal⁷⁷⁵, según incorporado en la Ley de la Judicatura federal⁷⁷⁶. En términos generales, para efectos de las posibles causas de acción relativas a competencia desleal, los tribunales federales sólo tendrán competencia si la causa de acción surge de una cuestión federal (*federal question*) al amparo de una ley federal, un tratado o la Constitución⁷⁷⁷ o si existe diversidad de ciudadanía (ya sea que las partes son de diversos estados de la Unión o una de las partes es ciudadano de un Estado extranjero) entre las partes y la cuantía reclamada supera los \$75,000⁷⁷⁸. Ya que la jurisdicción debe ser expresamente atribuida por el Congreso, las causas de acción que surjan al amparo del *common law* no confieren jurisdicción a los tribunales federales⁷⁷⁹. Por lo tanto, el efecto de la determinación de *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, además de excluir de la competencia de los tribunales federales las causas de acción del *common law*, es que establece que el derecho aplicable a falta de una ley

Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Antes de 1928 se había intentado en cinco ocasiones llegar a un acuerdo. La opinión generalizada era que cualquier acuerdo tendería a proteger los intereses de los EE.UU. en detrimento de los demás países, menos industrializados en el momento. ALTMAN, Louis y POLLACK, Malla, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 4ta Ed., 2010, sec. 27:5.

⁷⁷⁴ *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938).

⁷⁷⁵ El Art. III de la Constitución dispone, en lo pertinente a la discusión, que los tribunales tendrán competencia en los casos que surgen en virtud de la Constitución, las leyes federales y los tratados; los casos entre ciudadanos de diferentes estados; los ciudadanos de un Estado y un Estado extranjero; los ciudadanos de un Estado y los ciudadanos o súbditos de un Estado extranjero, un Estado y los ciudadanos de otro Estado o ciudadanos o súbditos de un Estado extranjero, donde el Estado es el demandante inicial. 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. III.

⁷⁷⁶ *Federal Judiciary Act of 1789*, según enmendada, que implementa lo dispuesto en la Constitución sobre el Poder Judicial. Codificada en el título 28 de U.S.C., por lo que en adelante haremos referencia a las secciones según codificadas.

⁷⁷⁷ 28 U.S.C.A. sec. 1331.

⁷⁷⁸ 28 U.S.C.A. sec. 1332.

⁷⁷⁹ *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1856). Ni el poder ejecutivo ni el legislativo ni el judicial pueden ejercer su poder más allá de los límites impuestos por la Constitución; no hay autorización para conocer de un caso que no esté especificado en la Constitución.

federal que establezca una causa de acción por competencia desleal⁷⁸⁰ es el derecho de los estados sobre competencia desleal, ya sea estatutario o del *common law*, que será aplicado y usado como precedente en casos posteriores⁷⁸¹.

En el contexto de *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, se legisló el *Lanham Act* cuya Sección 44⁷⁸² pretendía la incorporación de las obligaciones relativas al CUP y la Convención Panamericana. Al aprobarse la referida legislación, se dedujo que se establecía un derecho común federal sobre competencia desleal que podría servir de base para proveer jurisdicción primaria en los tribunales federales para atender las reclamaciones⁷⁸³. Sin embargo, tal jurisdicción federal original en materia de competencia desleal ha sido limitada jurisprudencialmente a las reclamaciones entre un nacional de un Estado firmante de los convenios y un nacional estadounidense, a menos que la reclamación de competencia desleal surja de la infracción de una marca protegida y apliquen las causas de acción expresamente dispuestas en la sección 43 del *Lanham Act*⁷⁸⁴.

B. Contenido de las secciones 43 y 44 del Lanham Act

Con respecto al contexto europeo y español se explicó que las normas sobre competencia desleal consideran conductas relativas al origen geográfico y las

⁷⁸⁰ Al no existir derecho federal, según interpretado por el Tribunal, el derecho aplicable es el estatal, conforme a la propia Ley de la Judicatura: “*The laws of the several states, except where the Constitution or treaties of the United States or Acts of Congress otherwise require or provide, shall be regarded as rules of decision in civil actions in the courts of the United States, in cases where they apply.*” 28 U.S.C.A. sec. 1652. Para una crítica sobre los efectos de la determinación, CHAFEE, Jr., Zechariah, “Unfair Competition”, *op. cit.*, a las pp. 1299-1300.

⁷⁸¹ La determinación sobre si una reclamación está basada en una ley estatal o federal no siempre es clara. MCFARLAND, Douglas D. “The True Compass: No Federal Question in A State Law Claim”, U. Kan. L. Rev., Vol. 55, 2006, pp. 1-60 (Discute la jurisprudencia que ha determinado si existe o no jurisdicción federal en casos en que la causa de acción surge al amparo de una ley estatal pero que tiene que ver con una ley federal. Ya que el asunto se ha resuelto de manera contradictoria en algunos casos, propone que se aplique una regla clara: sólo hay jurisdicción federal si la causa de acción la crea una ley federal.)

⁷⁸² 15 U.S.C. § 1126.

⁷⁸³ WOLF, David B., “Effective Protection against Unfair Competition under Section 44 of the Lanham Act”, Trademark Rep., Vol. 82, 1992, p. 33-57, p. 36. En *L'Aiglon Apparel v. Lana Lobell, Int.*, 214 F. 2d 649 (1954), se optó por una interpretación restrictiva de la sección 44 al establecer que creaba derechos basados en reciprocidad entre nacionales estadounidenses y nacionales de Estados parte en las Convenciones.

⁷⁸⁴ Véase ALTMAN, Louis y POLLACK, Malla, *Callmann on Unfair Competition*, ..., *op. cit.*, sec. 2.6, que aunque admiten que se debió entender que la Sección 44 debía establecer un derecho federal de competencia desleal, en realidad la interpretación jurisprudencial tuvo otro efecto. Sobre la relación entre unas y otras, se explica que las interpretaciones judiciales responden a la tradición jurídica conforme a la cual las normas sobre competencia desleal eran aplicadas con relación a las marcas del *common law* y los nombres comerciales no cubiertos por el registro.

cualidades de los productos que auxilian en la tutela de las indicaciones geográficas y amplían la posibilidad de reclamar cuando se trata de casos en que el reclamante no pueda evidenciar un derecho registral pero ha sufrido un daño, como puede ocurrirle a un competidor. La sección 43(a)⁷⁸⁵ del *Lanham Act*, establece una causa de acción civil frente a quien, con relación al uso en el comercio de bienes o servicios, utilice alguna palabra, frase, nombre, símbolo o aparato, o alguna combinación de éstos, que pueda confundir, causar equivocación o engañar sobre el vínculo con otra persona, origen, auspicio o aprobación de sus bienes, servicio o actividad comercial⁷⁸⁶. También tendría una causa de acción contra quien en la promoción o publicidad comercial⁷⁸⁷ haga una falsa representación sobre la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de sus bienes (o los de otra persona), servicios o actividades comerciales. Con relación a las indicaciones geográficas, al amparo de esta disposición federal existe una causa de acción civil por competencia desleal por las siguientes conductas: designación falsa de origen, descripciones o representaciones falsas o prácticas desleales amparadas por tratados internacionales⁷⁸⁸.

Como norma general, la causa de acción prosperaría al probarse, mediante preponderancia de evidencia, la probabilidad de que el demandado cause confusión,

⁷⁸⁵ La sección 43(a) dispone:

(a) *Civil action*

(1) *Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—*

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

15 U.S.C. sec 1125.

⁷⁸⁶ BAUER Considera que la redacción difícil de la disposición ha propiciado que los tribunales mantengan la interpretación restrictiva que se le había dado en la jurisprudencia previa que interpretaba la competencia desleal al amparo del *common law*, limitando su aplicación al ámbito de la ley de marcas. BAUER, Joseph P., “A Federal Law ...”, *op. cit.*, p. 679.

⁷⁸⁷ Al incluirse el término ‘publicidad comercial’ se incluye, además de la publicidad tradicional, otros actos en el comercio, como comunicados de prensa y artículos periodísticos. EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual Property*, 5ta ed., Wolters Kluwer, 2013, sec. 8.01[A].

⁷⁸⁸ ALTMAN, Louis y POLLACK, Malla, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 4ta Ed., Sección 2:7.

induzca a error o engaño mediante su conducta. El estándar jurídico es, por lo tanto, la probabilidad de causar confusión, inducir a error o engañar, y no el mero acto de utilizar la designación falsa o hacer representaciones falsas. Tiene legitimación activa quien crea tener la probabilidad de sufrir daños a causa de las conductas descritas. Las posibles defensas incluyen prescripción o demora, uso justo, consentimiento, manos sucias, uso previo y abandono⁷⁸⁹. El párrafo (b) de la sección 43 establece la prohibición de importar bienes con etiquetas o identificados en contravención con lo establecido en la sección⁷⁹⁰.

Según indicado, al momento de legislar la sección 44 del *Lanham Act*⁷⁹¹ se quiso implementar las obligaciones convencionales de los EE.UU. con relación al CUP y la Convención Panamericana. La interpretación imperante era que el CUP no era autoejecutable, por lo que hacía falta legislar. Durante el proceso legislativo se consideró el Informe de 1935 de dos autoridades de la época, Edward S. ROGERS y Stephen P. LADAS⁷⁹², que establecía que los tratados (el CUP y la Convención Panamericana) eran autoejecutables en el sentido que establecían unas normas que podían aplicarse por los tribunales y no lo eran en el sentido que se necesitaba acción legislativa para proveer su aplicación⁷⁹³. Ya en vigor la sección 44, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó en *Bacardi Corp. of America v. Domenech*⁷⁹⁴ que la Convención Panamericana sí era autoejecutable al establecer que tendría fuerza de ley en los Estados en que los tratados internacionales tengan ese carácter una vez ratificados. En dicho caso el Tribunal Supremo federal determinó que, ya que la Convención Panamericana se había convertido en parte de la ley y no se requería legislación para hacerla efectiva, la legislación puertorriqueña impugnada no podía discriminar en función de dónde se había registrado originalmente la marca al

⁷⁸⁹ ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, *Business Torts and Unfair Competition Handbook*, 2da ed., ABA Pub., 2006, p. 69 y ss.

⁷⁹⁰ Las restantes secciones del Art. 43 ((c) y (d)) establecen acciones relacionadas a la disminución del carácter distintivo de una marca y de la ocupación ilegítima de nombres de dominio asociados a marcas.

⁷⁹¹ 15 U.S.C.A. sec. 1126.

⁷⁹² La aplicación directa del CUP fue cuestionada, ya que la opinión oficial de la Oficina de Patentes de EE.UU., por voz de William H.H. Miller en 1889, era que el tratado creaba derechos recíprocos para los Estados contratantes, por lo que no era autoejecutable ya que éstos debían legislar para modificar las leyes existentes. WOLF, David B., “Effective Protection against ...”, *op. cit.*, p. 35, citas omitidas. El informe de Edgard S. ROGERS y Stephen P. LADAS presentado en 1935 presentó una postura diferente a la de Miller.

⁷⁹³ *Ibid.*

⁷⁹⁴ *Bacardi Corp. of America v. Domenech*, 311 U.S. 150 (1940).

momento de admitir registros de marcas, pues el país del registro original (Cuba) era signatario⁷⁹⁵.

A tales efectos, con la adopción de la referida sección 44 del *Lanham Act* se supone que se hubiese disipado cualquier duda en cuanto a la obligación de aplicar en la jurisdicción estadounidense las normas de los citados tratados tanto con relación a los nacionales de los otros países signatarios como a los ciudadanos y residentes estadounidenses⁷⁹⁶. Mediante el párrafo (b) de la sección 44 del *Lanham Act*, se incorporó el trato nacional para los nacionales de los países firmantes, además de los compromisos sustantivos establecidos en los convenios internacionales que tengan por objeto la competencia desleal, marcas o nombres comerciales. Asimismo, se especifica que los nombres comerciales de nacionales de Estados parte de tratados internacionales también vinculantes para los EE.UU., según especificado en el apartado (b), estarán protegidos sin tener que estar registrados aunque sean o no parte de una marca⁷⁹⁷. El párrafo (h) del Art. 44 garantiza directamente que quien esté protegido por el ámbito de los tratados especificados en el referido párrafo (b), tendrá derecho a una *protección efectiva contra la competencia desleal* y dispondrá de los remedios establecidos en la Ley con relación a las marcas, siempre que sean apropiados para la represión de la competencia desleal⁷⁹⁸.

⁷⁹⁵ El Tribunal Supremo estableció la incorporación directa del tratado: “*This treaty on ratification became a part of our law. No special legislation in the United States was necessary to make it effective. This treaty on ratification became a part of our law. No special legislation in the United States was necessary to make it effective*”. *Bacardi Corporation of America v. Domenech*, supra, p. 161

⁷⁹⁶ El párrafo (b) de la sección 44 establece expresamente el derecho de las personas cuyos países de origen sean signatarios de un tratado relacionado con marcas a los beneficios de la sección en la medida que sea necesario para cumplir con las disposiciones de alguno de los tratados. También se dispone en el párrafo (i) que los nacionales o residentes de los EE.UU. tendrán los mismos beneficios que los concedidos a las personas en el párrafo (b). Véase 15 U.S.C. sec. 1126.

⁷⁹⁷ La Sección 44(g) dispone, al tenor de lo dispuesto en el Art. 8 del CUP, “... (g) *Trade or commercial names of foreign nationals protected without registration. Trade names or commercial names of persons described in subsection (b) of this section shall be protected without the obligation of filing or registration whether or not they form parts of marks. ...*”, 15 U.S.C. sec. 1126.

⁷⁹⁸ El Art. 44(h) dispone:

...(h) *Protection of foreign nationals against unfair competition- Any person designated in subsection (b) of this section as entitled to the benefits and subject to the provisions of this chapter shall be entitled to effective protection against unfair competition, and the remedies provided in this chapter for infringement of marks shall be available so far as they may be appropriate in repressing acts of unfair competition.*

15 U.S.C.A. sec. 1126. A pesar de que la escasa jurisprudencia a nivel de apelaciones posterior a la adopción del *Lanham Act* parece establecer que no, el debate legislativo en torno a su adopción parece señalar que se quiso proveer a los nacionales con una protección comparable a la debida a los extranjeros en virtud de las convenciones referidas. *Vid.* WOLF, David B., “Effective Protection against ...”, *op. cit.*, pp. 36-48.

C. Eficacia de las obligaciones internacionales integradas en las normas de competencia desleal

Cabe plantearse si las disposiciones del *Lanham Act* sobre competencia desleal constituyen una tutela *efectiva* en el sentido de los citados convenios. Como discutimos en el Capítulo anterior, el Art. 10*bis* del CUP prohíbe los actos de competencia desleal, en referencia a todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y establece el deber de prohibir los actos que creen confusión, los que sean falsos capaces de desacreditar y los que puedan inducir a error. En la línea del CUP, la Convención Panamericana define la competencia desleal como “[t]odo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles”. También establece cuatro conductas concretas que constituyen competencia desleal y las penas que deben establecer los Estados contratantes⁷⁹⁹. Las conductas especificadas muestran una especial atención a la confusión que se pueda causar con relación al origen de los productos, al incluir como competencia desleal las “falsas descripciones de los artículos, usando palabras, símbolos y otros medios que tiendan a *engañar al público en el país donde estos actos ocurran, con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de las mercancías*” y las “falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos de los artículos, por medio de palabras, símbolos o de otra manera, que tiendan a engañar en ese respecto al público del país donde estos hechos ocurran”⁸⁰⁰. El Art. 22 establece que si no se ha legislado específicamente sobre las conductas mencionadas en el Convenio, se aplicarán las sanciones en la legislación sobre marcas o en otras leyes y se ordenará la supresión de los actos a petición de las personas perjudicadas⁸⁰¹.

La interpretación restrictiva de la sección 43(a), que ha circunscrito su aplicación a las violaciones de marcas, ha limitado incluso la intención legislativa, que en la sección 45 del *Lanham Act* establece el objetivo de, entre otras cosas,

⁷⁹⁹ Véase Capítulo IV de Convención Panamericana sobre represión de la competencia desleal.

⁸⁰⁰ Art. 21 (b) y (c).

⁸⁰¹ El Art. 22 establece que “[l]os Estados Contratantes que aún no hayan legislado sobre los actos de competencia desleal mencionados en este capítulo, aplicarán a ellos las sanciones contenidas en su legislación sobre marcas, o en cualquiera otras leyes, y ordenarán la suspensión de dichos actos a petición de las personas perjudicadas, ante las cuales los causantes serán también responsables por los daños y perjuicios que les hayan ocasionado”.

proteger a los comerciantes contra la competencia desleal y proveer los derechos y remedios estipulados en los tratados sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal⁸⁰². Si bien la disposición no tenía la intención de constituir una legislación extensiva sobre la competencia desleal y cubrir todo tipo de actos, como por ejemplo secretos de negocios, sí tenía la intención de cubrir los actos de competencia desleal en el contexto del comercio dentro de los principios más liberales acuñados al momento en otras jurisdicciones y plasmados en los tratados⁸⁰³.

Al respecto, se ha planteado si la integración del Art. 10*bis* a través de la sección 44 incorpora derechos sustantivos⁸⁰⁴ en cuanto a lo que constituye una protección efectiva o meramente un deber de reciprocidad en términos de garantizar a los nacionales de los otras Partes contratantes la misma protección que se ofrece a los nacionales⁸⁰⁵. Algunos consideran que la sección 43(a) ofrece una protección más limitada que la establecida en el Art. 10*bis* del CUP⁸⁰⁶, por lo que en virtud de la sección 44 se incorpora la protección sustantiva del CUP y se garantiza el nivel mayor solamente con relación a controversias que incluyan nacionales de otras Partes contratantes⁸⁰⁷. Por otro lado, otros autores rechazan la interpretación de que la incorporación de la sección 44 incluye algo más que la obligación de proporcionar el mismo trato nacional a los extranjeros o contempla la posibilidad de que por medio de la referida sección se adopte un significado sustantivo de competencia desleal, en parte evitando una interpretación que confiera derechos diferentes dependiendo de si entre las implicadas se encuentra algún nacional de una Parte contratante de alguno de

⁸⁰² La sección 45, en lo pertinente, establece que su propósito es regular el comercio bajo el control del Congreso disponiendo que el uso fraudulento y engañoso de las marcas dé lugar a una acción legal, protegiendo las marcas registradas usadas en el comercio de interferencia de legislación estatal o territorial y a los comerciantes contra la competencia desleal, previniendo el fraude y engaño mediante el uso de reproducciones, copias o imitaciones de marcas registradas y los derechos y remedios estipulados en los tratados respecto a las marcas, nombres comerciales, competencia desleal. 15 U.S.C. sec. 1127.

⁸⁰³ BAUER, Joseph P., “A Federal Law ...”, *op. cit.*, p. 680.

⁸⁰⁴ En *General Motors Corp. v. Ignacio López de Arriortua*, 948 F. Supp. 684, 687-90 (E.D. Mich. 1996), se adoptó la interpretación de que confiere derechos sustantivos.

⁸⁰⁵ En *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) y *BP Chemicals, Ltd. v. Baloun*, 183 F. Supp. 2d 1158, 1162 (E.D. Mo. 2000)) se adoptó la interpretación de que sólo se proven derechos recíprocos. Véase NANDA, Ved P., PANSIUS, David K., *Litigation of International Disputes in U.S. Courts*, ed. 2008 (actualizado 2014), sec. 8.25, nota 26.

⁸⁰⁶ COYLE, John F. “The Case for Writing International Law into the U.S. Code”, B.C. L. Rev., Vol. 56, 2015, pp. 433-492, p. 483. (Resumiendo la opinión de la doctrina sobre la protección más limitada de la Sec. 43(a)). Así también se afirmó en HARVARD LAW REVIEW, “Developments in the Law Trade-Marks and Unfair Competition”, Harv. L. Rev., Vol. 68, 1955, pp. 814-913, a la p. 908.

⁸⁰⁷ NORTON, Patricia V. “The Effect of Article 10*bis* ...”, *op. cit.*, p. 252.

los tratados incorporados⁸⁰⁸. Al respecto es importante tener presente que al adoptarse una definición de competencia desleal en el artículo 10*bis* del CUP se buscaba proveer un significado uniforme de competencia desleal que fuese aplicable en los diferentes Estados signatarios. En este sentido se debe valorar el efecto armonizador que puede tener la incorporación de tales definiciones en un instrumento multilateral y la necesidad de que sea aplicable a las controversias internas entre nacionales de Estados firmantes dentro de unos parámetros conceptuales uniformes.

Sin embargo, los tribunales federales han determinado repetidamente que las disposiciones sobre competencia desleal del CUP no tienen efecto directo⁸⁰⁹. Se entiende que el potencial de la sección 44 no ha sido aprovechado por la reticencia de los tribunales estadounidenses a considerar las disposiciones convencionales como derecho interno aplicable, aunque dicha resistencia se debe ir desvaneciendo en la medida que en virtud de la integración de mercados se requiera hacer valer estándares internacionales⁸¹⁰.

Acerca de la aplicación del CUP y de la Convención Panamericana frente a una legislación posterior estadounidense, resulta relevante la determinación del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. en *Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp.*⁸¹¹ En ese caso se impugnó el registro de la marca *COHIBA* a favor de General Cigars en los Estados Unidos ya que, además de ser una marca reconocida, la Empresa Cubana del Tabaco la había registrado anteriormente en Cuba, también signatario del CUP y de la Convención Panamericana. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Sección 211 del *Federal Omnibus Act* relativa al embargo estadounidense de los intereses cubanos, (que también había sido objeto de la disputa en el OSD en el contexto de *Havana Club* en la que se determinó que violaba el principio de trato

⁸⁰⁸ Véase por ejemplo DENHAM IV, William E., “No more than Lanham, no less than Paris?: A Federal Law of Unfair Competition”, Tex. Int’l L.J., Vol. 36, 2001, pp. 795-823.

⁸⁰⁹ COYLE, John F. “The Case for Writing ...”, *op. cit.*, p. 484. Véase *Grupo Gigante SA de CV v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088, 1099-1100 (9no Cir. 2004); *Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona*, 330 F.3d 617, 628-29 (4to Cir. 2003); *International Cafe, S.A.L. v. Hard Rock Cafe Int’l (U.S.A.), Inc.* 252 F.3d 1274, 1277-78 (11vo Cir. 2001). Además, en KUR, Annette, “USA: Lanham Act, Sec.44 (15 U.S.C. 1126(b)); Paris Convention, Arts.6bis, 10bis - “Grupo Gigante v Dallo”, IIC Vol. 36(6), 2005, pp. 726-731, se indica que la determinación de que las disposiciones del CUP no tienen efecto directo iría en contra de las recomendaciones de la OMPI con relación al cumplimiento con las disposiciones del CUP sobre marcas famosas.

⁸¹⁰ WOLF, David B., “Effective Protection against ...”, *op. cit.*, p. 56.

⁸¹¹ *Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462 (2005, C.A.2 N.Y.).

nacional y de NMF⁸¹²), promulgada con posterioridad al CUP y a la Convención Panamericana, impedía a la Empresa Cubana de Tabaco registrar a su favor la marca u obtener la cancelación de la marca registrada a favor de General Cigars por el fundamento de tratarse de una marca famosa⁸¹³. Empresa Cubana de Tabaco había argumentado que más allá de la causa de acción relativa a marcas contenida en el artículo 43(c) del *Lanham Act*, el uso de la marca *COHIBA* por General Cigars sería engañoso a los consumidores y por lo tanto un acto de competencia desleal, en contravención al párrafo (a) del mismo artículo, el CUP y el Art. 21 de la Convención Panamericana.

Al respecto el Tribunal dictaminó que, en el contexto del *Lanham Act*, no cabía tal alegación frente a una marca a la cual General Cigars tenía derechos legales. En cuanto a la causa de acción relativa a la aplicación del Art. 21 de la Convención Panamericana, el tribunal reiteró lo ya resuelto con relación a *Havana Club*, a los efectos de que no existía de manera separada a la sección 43 del *Lanham Act*, ya que a través de ésta es que se implementa la referida Convención en el derecho interno, lo cual surge del propio texto del tratado al especificar que “[s]e declaran de competencia desleal los siguientes actos, y al no estar señaladas sus penas en la legislación interna de cada Estado Contratante, se reprimirán de acuerdo con las prescripciones de esta Convención”⁸¹⁴. Por lo tanto, para invocar la aplicabilidad directa de la Convención, se tendría que establecer que el *Lanham Act* no había incorporado todos los supuestos de competencia desleal dispuestos en el tratado. Opinamos que las expresiones del Tribunal respecto a la aplicación del CUP y de la Convención Panamericana deben valorarse de manera limitada, pues no fue en virtud de esas expresiones que se decidió el caso, sino por la aplicación de la sección 211 del

⁸¹² Véase discusión relativa *Estados Unidos- Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, en el Capítulo II.

⁸¹³ Con relación al CUP determinó que de estar en conflicto con la reglamentación al amparo de la sección 211 del Omnibus Act, prevalecería la reglamentación posterior. (“*In these circumstances, any claim grounded in the Paris Convention that presented an irreconcilable conflict with the Regulations would be rendered “null” by the Regulations.*” *Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462, 481 (2005, C.A.2 N.Y.))

⁸¹⁴ Además de aplicar *Havana Club* como precedente, señaló que como no se estaba alegando que el Art. 21 de la Convención Panamericana prohibía conductas adicionales a las establecidas en la sección 43(a), no podía reclamar directamente al amparo de la Convención por estar incorporada conforme a la sección 44. *Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462, 484 (2005, C.A.2 N.Y.).

Omnibus, por ser una ley posterior (*last in time rule*)⁸¹⁵. De hecho, la anterior determinación del Tribunal Supremo en *Bacardi Corp. of America v. Domenech* sobre la aplicación directa de la Convención Panamericana contradice el razonamiento del Tribunal en este caso.

En un capítulo posterior de esta controversia, Empresa Cubana del Tabaco recurrió nuevamente la determinación del *USPTO* que denegó la cancelación de la marca de General Cigars luego de que el caso fuese devuelto al foro administrativo⁸¹⁶. El tribunal examinó la licencia otorgada por el gobierno federal a la Empresa Cubana del Tabaco que le permitía solicitar la cancelación de una marca, determinó que tenía un interés comercial legítimo y estableció su derecho de promover la cancelación de una marca al amparo del *Lanham Act*⁸¹⁷.

Por lo tanto, no se puede afirmar que exista un derecho federal sobre competencia desleal que incorpore ampliamente las obligaciones internacionales de los EE.UU. Con relación a las indicaciones geográficas, el ADPIC especifica que los Estados Miembros arbitrarán los medios legales para impedir cualquier uso de una indicación geográfica que constituya un acto de competencia desleal según lo establecido en el art. 10*bis* del CUP. En este sentido, no proveer una protección a las indicaciones geográficas conforme al referido artículo del CUP constituye un incumplimiento del ADPIC. La interpretación restrictiva que se ha hecho de las secciones 43 y 44 del *Lanham Act*, según la cual sólo se garantiza un derecho de reciprocidad y no incorpora derecho sustantivo sobre competencia desleal, que según la doctrina reseñada es una protección más limitada que la establecida en el CUP, apunta a un incumplimiento también con relación al ADPIC.

⁸¹⁵ Sobre el efecto del embargo de la sección 211 en los derechos de propiedad intelectual de intereses cubanos, véase RILEY, Michael, "Cigars and Rum: Hazardous to the Health of Intellectual Property Law? How the Cohiba Cigar and Havana Club Rum Cases Reveal A 'Carve-Out' for Intellectual Property Disputes with A Cuban Nexus", U. Miami Inter-Am. L. Rev., Vol. 38, 2007, pp. 457-486. Con relación a lo relativo a las marcas famosas del caso, LOCKRIDGE, Lee Ann W. "Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and Why the Second Circuit Was Wrong)", St. John's L. Rev., Vol. 84, 2010, pp. 1347-1413.

⁸¹⁶ *Empresa Cubana Del Tabaco v. Gen. Cigar Co.*, 753 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2014), revisión denegada por el Tribunal Supremo, No. 14-512, 2015 WL 731870 (U.S. 23 de febrero de 2015).

⁸¹⁷ El Tribunal concluyó "*Cubatabaco has a cause of action under the Lanham Act to petition the Board to seek cancellation of the Registrations blocking its application for trademark registration.*" *Empresa Cubana Del Tabaco v. Gen. Cigar Co.*, 753 F.3d 1270, 1278 (Fed. Cir. 2014)

Antes de explicar la protección establecida en el derecho federal con relación a los consumidores, debemos mencionar que si bien los supuestos de prohibición incluidos en la Directiva 2005/29 con relación al origen geográfico son comparables a los establecidos en la sección 43(a), los supuestos limitados en los que los tribunales federales tienen competencia para conocer de reclamaciones basadas en tales disposiciones resulta en que la protección efectivamente concedida sea dependiente de la tutela de los actos de competencia desleal en las jurisdicciones estatales.

D. Protección de los consumidores contra la competencia desleal en el ámbito federal

Aunque en el ámbito federal existen normas instrumentadas a través del *Federal Trade Commission (FTC)* para la protección de los consumidores, su efectividad para la tutela de las indicaciones geográficas es cuestionable, a pesar de que abarca los supuestos falsas representaciones sobre el origen de los bienes importados y de marcas de certificación que ya no cumplen con las especificaciones. Durante los primeros debates legislativos del *Federal Trade Commission Act* o Ley de la Comisión Federal de Comercio (en adelante *FTCA*)⁸¹⁸, al proponerse establecer por ley que la competencia desleal era ilegal, la divergencia por el significado del término ‘competencia desleal’ causó gran discusión⁸¹⁹. Mediante la referida ley, se creó la *FTC*, con la misión de promover los derechos de los consumidores, así como la eliminación y prevención de prácticas que atentan contra la libre competencia. Así pues, con relación a la vertiente de la competencia desleal enfocada en la protección de los consumidores, la prohibición expresa de la competencia desleal y de prácticas engañosas que tengan un efecto en el comercio contenida en la sección 5⁸²⁰ de la *FTCA* atribuye a esa agencia el poder de prevenir y encausar tal comportamiento. Éstas prácticas se definen como las que causan o pueden causar un daño sustancial a los consumidores sin que razonablemente puedan éstos evitarlo y que, en el balance de intereses, no proveen mayores ventajas a los consumidores o a la competencia⁸²¹.

⁸¹⁸ *Federal Trade Commission Act of 1914*, 15 U.S.C. sec. 41-58, según enmendada.

⁸¹⁹ HOLLAND MONTAGUE, Gilbert, “Unfair Methods of Competition”, Yale L. J., Vol. 25, 1915, pp. 20-41, p. 20. La deseabilidad de dejarlo como un término abierto fue argumentada por el Senador Cummins al mantener que “*If that be true, the words ‘unfair competition’ can grow and broaden and mold themselves to meet circumstances as they arise, just as the words ‘restraint of trade’ have grown and have been molded in order to meet the necessities of the American People.*” A la p. 24, citando al Senador Cummins, Cong. Rec., Vol. 51, p. 14003.

⁸²⁰ 15 U.S.C.A. sec. 45.

⁸²¹ 15 U.S.C. Sec. 45(n).

Si la *FTC* tiene motivos para creer que se ha cometido una violación a la ley, puede iniciar un proceso administrativo, presentando una denuncia contra el infractor. Los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de la *FTC* incluyen procesos adjudicativos y reglamentarios.

Respecto a los procesos sancionadores, una vez la *FTC* determina que una práctica es desleal, quienes violen los estándares articulados pueden estar sujetos a multas, aunque no hayan sido partes querelladas en el procedimiento sancionador⁸²². Antes de que la orden sea final, la *FTC* la presenta para comentarios del público. Por otro lado, si la querella es objetada, se provee para que sea evaluada por un juez administrativo, cuya determinación es apelable a la *FTC* en pleno, revisable por el Circuito de Apelaciones con jurisdicción y, en revisión final, por el Tribunal Supremo federal.

En términos reglamentarios, la *FTC* tiene la potestad de establecer normas que definan con especificidad actos o prácticas desleales o engañosas en el comercio o que afecten el comercio⁸²³, conforme al significado establecido en la sección 5(a) de la Ley. Antes de comenzar la reglamentación, la *FTC* debe establecer que las prácticas son frecuentes y debe proveer para la celebración de vistas informales como parte del proceso de reglamentación.

Como se adelantó, la *FTC* puede, al amparo de su autoridad relativa a los actos de competencia desleal, prohibir las falsas representaciones sobre el origen de los bienes importados⁸²⁴. Además, se entiende que la *FTC* puede, al amparo de sus facultades, solicitar la cancelación de una marca de certificación si se deja de ejercer control sobre el cumplimiento con las especificaciones requeridas para la certificación⁸²⁵. Varios tribunales de apelación han determinado que la *FTCA* se puede aplicar extraterritorialmente si la práctica dirigida a consumidores en otros

⁸²² Véase la sección 5(m)(1)(B) de la *FTCA*, 15 U.S.C. Sec. 44.

⁸²³ Sección 18 del *FTCA*, 15 U.S.C. Sec. 57a.

⁸²⁴ OKEDIJI, Ruth L. "The International Intellectual Property Roots of Geographical Indications", Chi.-Kent L. Rev., Vol. 82, 2007, pp. 1329-1365 y BRODY Peter M., "Protection of Geographical Indications in The Wake of Trips: Existing United States Laws and the Administration's Proposed Legislation", Trademark Rep., Vol. 84, 1994, pp. 520-535, p. 528.

⁸²⁵ CHON, Margaret, "Marks of Rectitude", Fordham L. Rev., Vol. 77, 2009, pp. 2311-2351, a las pp. 2335-36. (Opinando que la *FTC* cumple con los criterios de 'cualquier persona' y que con relación a las indicaciones geográficas hay un alto interés público envuelto en la protección de los consumidores.)

países tiene un efecto en los EE.UU.⁸²⁶ Dichas normas no se aplican cuando se trata de actos de competencia desleal en el comercio con otros países, según lo dispuesto en la sección 5 (3) y (4) de la *FTCA*, a menos que tengan un efecto directo o sustancial en el comercio estadounidense, causen o puedan causar daños previsibles o incluyan conducta sustancial en los Estados Unidos. La aplicación extraterritorial de la referida sección 5 es más limitada en cuanto a las prácticas desleales en la competencia⁸²⁷.

El acceso a reclamar judicialmente puede caracterizarse como limitado. Al amparo del *Class Action Fairness Act* de 2005, los tribunales federales tienen jurisdicción cuando exista diversidad mínima (que al menos un miembro de la clase sea de un estado diferente al de al menos un demandado) y la suma de la controversia, en total, exceda 5 millones de dólares⁸²⁸. Las leyes estatales, a diferencia del *FTCA* permiten reclamaciones individuales⁸²⁹, varían mayormente en la disponibilidad de remedios individuales y pleitos de clase, la necesidad de probar intención o daños para establecer la causa de acción y los remedios disponibles, lo cual implica que la protección no es uniforme en los estados, por lo que cabe cuestionarse su utilidad como instrumento complementario para la protección de las indicaciones geográficas.

Las leyes internas de los estados y del Distrito de Columbia contienen normas estatales similares a la *FTCA*, conocidas como pequeñas *FTC's* (“*Little FTC's*”), que en términos generales prohíben prácticas desleales y engañosas que, a diferencia de la ley federal, en la mayoría de los casos permite que los particulares o consumidores

⁸²⁶*Vid. FTC v. Skybiz.com*, 57 F. App'x 374, 377 (10th Cir. 2003) (se validó orden de paralización de la FTC con efecto extraterritorial); *FTC v. Magui Publishers*, 9 F.3d 1551 (9th Cir. Oct. 22, 1993) (*FTCA* provee jurisdicción, en lo relativo a la protección de consumidores, en ventas al extranjero); *Branch v. FTC*, 141 F.2d 31, 35–36 (7th Cir. 1944) (*FTC* podía ejercer jurisdicción sobre actos de competencia desleal realizados en la promoción de cursos por correspondencia en América Latina).

⁸²⁷RABKIN distingue el ámbito de acción en ambos casos: “*With the FTAIA amendments, Congress explicitly limited the FTC's authority to enforce the FTC Act's antitrust provisions in matters involving foreign commerce, but did not enact any similar constraints with respect to the FTC Act's consumer protection provisions.*” RABKIN, M. A., “When Consumer Fraud Crosses the International Line: The Basis for Extraterritorial Jurisdiction under the FTC Act”, *Nw. U. L. Rev.*, Vol. 101, 2007, pp. 293-330, a la p. 313. La *International Trade Commission (USITC)*, por su parte, atiende las quejas de competencia desleal y prácticas desleales relativas a artículos importados, al amparo de la sección 337 de la Ley Arancelaria, *Tariff Act of 1930*, según enmendada, 19 U.S.C. sec. 1337.

⁸²⁸28 U.S.C.A. sec. 341 y ss.

⁸²⁹EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, op. cit., sec. 8.01[B].

tengan una causa de acción⁸³⁰. En vez de responder a una pauta específica de armonización, como la Directiva 2005/29 en el contexto europeo, los tipos de leyes estatales se pueden caracterizar en cuatro grandes grupos. El primer grupo es el que ha seguido el modelo de la *Uniform Deceptive Trade Practices Act (UDTPA)*, ley modelo propuesta en 1964 por la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, adoptada por 13 estados, que consiste mayormente en prohibiciones específicas de actos engañosos y una cláusula general que cobija actos que de manera similar causen confusión. La segunda categoría surge de una ley modelo propuesta por la *FTC* y el *Council of State Governments*, llamada *Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law (UTPCPL)*, que contiene, a su vez, tres versiones: una similar a la sección 5 de la Ley de *FTC* y que prohíbe la competencia desleal y actos o prácticas desleales o engañosas (adoptada por 17 estados); otra que prohíbe actos o prácticas falsas, confusas o engañosas (no ha sido adoptada por ningún estado), y otra que prohíbe prácticas o actos que desleales o engañosas para el consumidor y que incluye una lista de prácticas prohibidas (seguida por 11 estados). La tercera categoría, basada en el *Uniform Consumer Sales Practices Act (UCSPA)* adoptada por la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* y la *American Bar Association*, es muy parecida a la *UDTPA*, salvo que solamente se aplica a transacciones con consumidores y no todas las comerciales, como la *UDTPA*. Por último, también existe un grupo de leyes estatales que prohíben actos fraudulentos con relación al consumidor, cuya prohibición no incluye actos de competencia desleal.

2. PROTECCIÓN OFRECIDA EN LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS: INCORPORACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES

A. *Obligaciones relativas a las marcas, nombres comerciales y términos sobre el origen del CUP y otros acuerdos sobre marcas administrados por la OMPI*

Antes del desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas como las conocemos hoy, los tribunales estadounidenses conocieron acerca de varias controversias en las que se plantearon los efectos engañosos de los nombres geográficos y su interacción con los derechos sobre marcas y nombres comerciales

⁸³⁰ Véase la clasificación expuesta por MILLER, Michael Isaac, “The Class Action (Un)Fairness Act of 2005: Could it spell the end of the Multistate Consumer Class Action?”, *Pepp. L. Rev.*, Vol. 36, 2009, pp. 879-934, a las pp. 886-890. Nos basaremos en su explicación sobre los tipos de leyes.

establecidos en el CUP. Como se sabe, el CUP no persigue la aplicación extraterritorial de las leyes de marcas de los Estados contratantes, sino que obliga a garantizar el trato nacional a los nacionales de los otros Estados, conforme a los criterios de protección acordados en el tratado, además de reconocer la fecha de solicitudes de registro en solicitudes subsiguientes en otros Estados. Las marcas son derechos territoriales, aunque se creen estructuras administrativas que faciliten su registro en diferentes países, que comparten cierta uniformidad en los derechos conferidos conforme al mínimo de protección acordado en instrumentos internacionales. Ya quedó reseñado que el CUP no tiene aplicación directa en los EE.UU.⁸³¹

Sobre los derechos establecidos en el CUP, en *La Republique Francaise et al. v. Schultz*⁸³², en respuesta a una acción incoada para prohibir el uso del término *Vichy* sin autorización, al evaluar la facultad de los reclamantes para solicitar la prohibición se determinó que el nombre del lugar de origen del agua mineral podía considerarse un nombre comercial para efectos de la protección del Art. 8 del CUP (que no requiere registro para que los nombres comerciales estén protegidos), sin que tuviese que registrarse la marca internamente e independientemente de que fuera una marca comercial. Posteriormente, en *La Republique Francaise v. Schultz*⁸³³, donde el demandado incluía en las etiquetas de agua artificial el término *Vichy (Grand Grille)*, el Tribunal determinó que los principios relativos al nombre de un lugar cuyos productos tienen una reputación específica no son estrictamente marcarios, aunque sí análogos, y que constituía competencia desleal la indicación del nombre de un lugar tratando de evocarlo en las características del producto. También determinó que a partir de 1892, las etiquetas del demandado indicaban claramente que el agua era artificial. No obstante, se negó el remedio de resarcimiento solicitado por la aquiescencia de la parte demandante, ante su inacción desde que comenzó a venderse el agua mineral artificial en los EE.UU. a mediados del siglo XIX.

⁸³¹ La no aplicación directa del CUP ha sido reiterada en *In re Rath*, 402 F.3d 1207 (Fed. Cir. 2005), donde el Tribunal de Apelaciones federal determinó que no tenía que decidir si la prohibición del *Lanham Act* de registrar un apellido que no tuviese significación secundaria aplicaba a una marca registrada bajo el CUP, porque el CUP no era autoejecutable. Aunque en algunos casos ha determinado que sí, (*Benard Indus. Inc. v. Bayer Aktiengesellschaft*, 38 U.S.P.Q.2d (BNA) 1422, 1426 (S.D. Fla. 1996); *Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Int'l, Inc.*, 612 F. Supp. 4, 8 (S.D. Fla. 1984)), tales determinaciones no establecen precedentes.

⁸³² *La Republique Francaise et al. v. Schultz*, 57 F. 37, 42 (N.Y. 1893).

⁸³³ *La Republique Francaise v. Schultz*, 102 F. 153 (1900).

En otra controversia sobre el mismo tema, *La Republique Francaise et al. v. Saratoga Vichy Spring Co.*⁸³⁴, el Tribunal Supremo federal determinó que el término se había convertido en genérico para aguas minerales y que por 30 años la República Francesa no había objetado el uso de los demandados del término *Vichy*. Sin embargo admitió que el uso sobresaliente en la etiqueta del término *Vichy* podría ser engañoso, al dar a entender que el producto se originaba en esa localidad. No descartó la aplicación del CUP, aunque indicó que no confería derechos adicionales a un extranjero de los que tenía un nacional, por lo que la República Francesa, que actuaba en su capacidad comercial en esta causa de acción, no podía beneficiarse de la no oponibilidad de la aquiescencia a los Estados. Determinó no conceder el remedio solicitado porque la etiqueta ya había sido modificada. Sobra decir que el siglo pasado, con la incorporación de responsabilidades internacionales adicionales sobre el tema y el desarrollo de legislación interna, ha sido de gran evolución para los criterios que se asoman en las referidas determinaciones, previas al establecimiento del *Lanham Act*.

El CUP provee cuatro particularidades importante para la protección de las marcas más allá de las fronteras: (1) la obligación de garantizar el trato nacional; (2) las protecciones de embargo a la importación de los artículos 9 y 10; (3) la protección a las marcas famosas del Art. 6bis conforme a la cual se debe denegar el registro de las marcas conocidas internacionalmente, y (4) la regla de prioridad, conforme a la cual se puede hacer valer la fecha del primer registro siempre que la solicitud del segundo registro se presente dentro de los seis meses del primero⁸³⁵.

Como se indicó, el propósito de la Sección 44 del *Lanham Act*⁸³⁶ es proveer para los derechos y remedios estipulados en los tratados y convenciones relacionados a marcas, nombres comerciales y competencia desleal entre los EE.UU. y otros Estados. El Tribunal de Apelaciones para el 9no Circuito estableció en *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*⁸³⁷, que de la interacción entre la sección 44 y el CUP se deriva

⁸³⁴ *La Republique Francaise et al. v. Saratoga Vichy Spring Co.*, 191 U.S. 427 (1903).

⁸³⁵ DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, pp. 18-19.

⁸³⁶ 15 U.S.C.A. sec. 1127.

⁸³⁷ *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 908 (9no Cir. 2002).

que el nacional extranjero tiene derecho a la misma protección efectiva contra la competencia desleal a la que tiene derecho un estadounidense y viceversa, pues según explicamos, se ha interpretado que el CUP no provee derechos sustantivos sino que garantiza el trato nacional.

Eventualmente los EE.UU. ratificaron otros acuerdos sobre marcas administrados por la OMPI el Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, el cual entró en vigor para efectos de EE.UU. en el 1999, y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006, el cual entró en vigor en el 2009. Según se ha explicado anteriormente, los objetivos de ambos tratados, cuyo contenido es separado por lo que se puede ser parte de uno y no de otro, son armonizar y unificar los procesos administrativos (tales como permitir el registro de marcas de servicios, permitir el registro de marcas clasificados bajo más de una categoría, condiciones para renovaciones, etc.) para el registro de marcas entre los Estados Miembros. A su vez, el Tratado de Singapur atiende aspectos de la licencia, cambios tecnológicos en las marcas y comunicaciones electrónicas, entre otros aspectos.

Ahora bien, los EE.UU. no han ratificado el Arreglo de Madrid. Entre los aspectos del Acuerdo que han impedido su registro, se pueden mencionar que no se impone un requisito de uso, las diferencias percibidas en otras jurisdicciones sobre la evaluación de las solicitudes y las ventajas que representaría para solicitantes extranjeros basados en un registro en otro Estado frente a los solicitantes de un registro en el *USPTO*, y que la legislación estadounidense provee fundamentos para la cancelación de marcas más amplios que en otras jurisdicciones, lo cual implicaría que los registros en los EE.UU. estarían más vulnerables que los de otros Estados⁸³⁸.

El Protocolo de Madrid fue ratificado por los EE.UU. en el 2002 y entró en vigor en el 2003⁸³⁹. Se implementó mediante la adición de las secciones 60 a la 74 al *Lanham Act* y la reglamentación necesaria para que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU. (*USPTO*, por sus siglas en inglés) pueda recibir las solicitudes y certificar su cumplimiento con las disposiciones del Protocolo, enviarlas

⁸³⁸ DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, pp. 22-23.

⁸³⁹ Véase Ley 107-273 de 2 de noviembre de 2002, cuya sección 13402 establece las disposiciones para la implementación del Protocolo de Madrid.

a la Oficina Internacional de la OMPI, quien a su vez evalúa las solicitudes y las refiere a las autoridades de los Estados contratantes donde el solicitante interesa registrar la marca⁸⁴⁰.

B. *TLCAN y ADPIC*

La incorporación del TLCAN, en vigor desde el 1 de enero de 1994, no requirió cambios mayores en el *Lanham Act*, salvo con relación a las indicaciones geográficas, cuyas disposiciones son esencialmente iguales a las del ADPIC, que entró en vigor posteriormente⁸⁴¹. La sección 1712 del TLCAN define las indicaciones geográficas como “cualquier indicación que identifica un producto como originario de territorio de una de las Partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se *atribuya esencialmente* a su origen geográfico”. Se distingue de la definición del Art. 22.1 del ADPIC en que éste indica que el vínculo sea *imputable fundamentalmente* en vez de que se *atribuya esencialmente*. La referida sección sobre indicaciones geográficas coincide con varios artículos del ADPIC⁸⁴², dirigidas a que las partes impidan el registro de una indicación de origen falsa o cuyo caso constituya competencia desleal en virtud del CUP o induzca a error en cuanto al origen geográfico del producto, sin que lo anterior aplique si se ha usado por más de 10 años o de buena fe antes de la firma del tratado. En esencia, se establece la protección que se reseñó del ADPIC, excepto que no se incluye la protección para los vinos y las bebidas espirituosas del Art. 23 del ADPIC.

La incorporación de los cambios requeridos en el derecho interno para el cumplimiento con el ADPIC mediante la *URAA* tampoco requirió cambios significativos con relación a las marcas, a diferencia de los cambios en el sector de derechos de autor y de patentes⁸⁴³. Se aumentó de dos a tres años el periodo para

⁸⁴⁰ 15 U.S.C.A. 1541-1541n y 37 C.F.R. Partes 2 y 7, 68 Fed. Register 187, *Rules of Practice for Trademark Related Filings under the Madrid Protocol Implementation Act, Final Rule*, del 26 de septiembre de 2003.

⁸⁴¹ Sección 663 de la Ley 103-182, 8 de diciembre de 1993, 107 Stat 2057, *North America Free Trade Implementation Act*.

⁸⁴² La sección 1712 específicamente corresponde a las siguientes disposiciones del ADPIC: Art. 22.2, Art. 22.3, Art. 22.4, Art. 24.4, Art. 24.5, Art. 24.6, Art. 24.7, Art. 24.8 y Art. 24.9.

⁸⁴³ MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks ...*, *op. cit.*, sec. 29:36.

considerar una marca abandonada y se prohibió el registro de nombres geográficos para vinos y bebidas espirituosas a menos que proviniesen de ese lugar⁸⁴⁴.

En la negociación del ADPIC, los EE.UU. se opusieron al requisito de un ordenamiento particular para las indicaciones geográficas, al establecer que el mecanismo de protección a través de marcas de certificación o colectivas era suficiente⁸⁴⁵. Las obligaciones referentes a las marcas incorporadas en el ADPIC incluyen la aplicación de las cláusulas de trato nacional y NMF, garantizar la fecha de prioridad del primer registro, además de cumplir con las disposiciones del CUP, como ya discutimos. El Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en virtud del mandato del Art. 24.2 del ADPIC en el que se le encomendó un examen sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas, publicó los resultados de los cuestionarios contestados por los Estados miembros en 2003⁸⁴⁶. De dicho documento surge que los EE.UU. representaron que proveían protección a las indicaciones geográficas mediante normas sobre prácticas comerciales (la protección contra prácticas de competencia desleal y prácticas que puedan inducir a error a los consumidores que ya discutimos) y las normas de derecho marcario relativas a la prohibición de registrar nombres geográficos y a las marcas de certificación, además de algunas normas específicas. En el último examen sobre las políticas comerciales de los EE.UU. del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC⁸⁴⁷, se indica que los EE.UU. protegen las indicaciones geográficas mediante el *Lanham Act* (protección contra el uso indebido de signos geográficos) y la Ley Federal de Administración de Alcoholes

⁸⁴⁴ Sec. 45, 15 U.S.C.A. sec. 1127, y Sec. 2(a), 15 U.S.C.A. sec. 1052(a).

⁸⁴⁵ Véase el Borrador de Acuerdo enviado por los EE.UU. en mayo de 1990, p. 9, documento MTN.GNG/NG11/W/70, disponible en <https://docs.wto.org/gattdocs/q/UR/GNGNG11/W70.PDF>, consultado el 21 de agosto de 2015, en el que la protección ofrecida se limitaba a proteger las indicaciones geográficas que certificaran origen mediante su registro como marcas de certificación o colectivas y a las denominaciones de origen de vinos que no fuesen genéricas. Además, HAIGHT FARLEY, Christine, "Conflicts Between U.S. Law and International Treaties Concerning Geographical Indications", *Whittier L. Rev.*, Vol. 22, 2000, pp. 73-88, p. 75; CONRAD, Albrecht, "The Protection of Geographical ...", *op. cit.*, p. 29 y DAGNE, Teshager W., "The Identity of Geographical ...", *op. cit.*, p. 138.

⁸⁴⁶ OMC-Consejo de los ADPIC, Examen de la aplicación de las disposiciones de la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo, Resumen de las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas (IP/C/13 Y ADD.1), 24 de noviembre de 2003, IP/C/W/253/Rev.1.

⁸⁴⁷ OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de EE.UU. del 13 de marzo de 2015, WT/TPR/S/307/Rev.1, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s307_s.pdf, consultado el 21 de agosto de 2015, p. 104.

(nombres importantes en la viticultura) que se analizarán más adelante. No se hacen señalamientos particulares sobre deficiencias en la protección.

En la frontera, el cumplimiento con las obligaciones impuestas por los tratados internacionales⁸⁴⁸, así como las leyes internas, se instrumenta a través de la sección 42 del *Lanham Act*⁸⁴⁹ y la Ley Arancelaria⁸⁵⁰. La sección 42 prohíbe la importación de copias o falsificaciones de marcas registradas conforme al *Lanham Act*, de marcas cuyos titulares sean nacionales de un Estado que ofrezca protecciones similares a los nacionales estadounidenses o tenga un nombre o marca que induzca a error con relación al lugar donde fue manufacturado. Si una parte ha prevalecido en una acción por infracción de sus derechos sobre una marca, puede otorgarse como remedio adicional la destrucción de la mercancía, conforme a la sección 36 del *Lanham Act*⁸⁵¹.

La Ley Arancelaria provee en la sección 526(a) una protección en términos similares para las marcas de compañías domésticas y autoriza la incautación. Los titulares de las marcas registradas en el *USPTO* pueden además, a partir del 2005, registrar sus marcas con las autoridades aduaneras estadounidenses, de manera que se utilice la información para prevenir la importación de marcas falsas mediante la cooperación de las autoridades, que también pueden actuar en virtud de las normas criminales relativas a la falsificación de productos. Además, los EE.UU. han formalizado tratados bilaterales sobre marcas con los siguientes países: China, Etiopía, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia y Japón, entre otros⁸⁵².

⁸⁴⁸ Sobre las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual que se han incorporado o reforzado recientemente véase OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría .. EE.UU. ..., *op. cit.*, p. 111.

⁸⁴⁹ 15 U.S.C.A. sec. 1124.

⁸⁵⁰ 19 U.S.C.A. sec. 1526.

⁸⁵¹ 15 U.S.C. sec. 1118. Para una descripción procesal de las acciones de incautación y destrucción, BANNER, Brian E. Ed., *Trademark Infringement Remedies*, 2da ed., Bloomberg BNA, Arlington, 2012, pp. 682-692.

⁸⁵² China (1948) 63 Stat. 1299; Etiopía (1953) 4 U.S.T. 2134; República Federal de Alemania (1956) T.I.A.S. 3593; Grecia (1954) 5 U.S.T. 1829; Irlanda (1950) 1 U.S.T. 785; Israel (1954) 5 U.S.T. 550; Italia (1949) 63 Stat. 2255; Japón (1953) 4 U.S.T. 2063. Véase MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 29:26.

3. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN EL *LANHAM ACT*

A. Aspectos generales de la reglamentación de las marcas en los EE.UU.

Entre los aspectos generales de la ley de marcas de los EE.UU., debemos comenzar por los diferenciadores relevantes entre un sistema registral civilista y uno de *common law* en el ámbito marcario⁸⁵³. Aunque se ha indicado que ciertas enmiendas al *Lanham Act* en la década de los noventa han tenido el efecto de acercar el sistema estadounidense de registro de marcas a un sistema civilista, el uso de la marca es un criterio decisivo en cuanto a los derechos que confiere el ordenamiento en esa jurisdicción⁸⁵⁴. Se pueden hacer valer derechos sobre una marca, aunque no esté registrada, al amparo de *common law* o de la Sección 43(a) del *Lanham* ya explicada, pero sólo en el área geográfica que sea utilizada⁸⁵⁵.

En cuanto a la protección legislada de las marcas en los EE.UU., el Congreso regula el uso de las marcas en el comercio interestatal, mientras que los estados y, como discutirá, también Puerto Rico, pueden regular su uso en el comercio intraestatal, siempre y cuando tal regulación no contravenga ni interfiera con la reglamentación federal. El *Lanham Act*⁸⁵⁶ protege las marcas utilizadas en el comercio interestatal, así como las registradas en el *USPTO*. Obtener un registro de marca federal en el *USPTO*, da derecho a utilizar el distintivo ®⁸⁵⁷, el cual está acompañado de una presunción de derecho con relación a la marca y su dueño registral en el ámbito federal de los EE.UU., ofrece la publicidad del registro federal, permite demandar en los tribunales federales mediante cualquier causa de acción disponible en

⁸⁵³ Una marca de *common law* se refiere a los derechos que surgen por el uso de una marca en el comercio que dan cierta protección contra competencia desleal e imitaciones. SHILLING, Dana, *Essentials of Trademarks and Unfair Competition*, New York, 2002, p. 4.

⁸⁵⁴ PORT, Kenneth L., "The Congressional Expansion of American Trademark Law: A Civil Law System in the Making", *Wake Forest L. Rev.*, Vol. 35, 2000, pp. 827-913. El autor indica que las enmiendas para permitir la reserva de marca sin usar, incluir la disminución del carácter distintivo de la marca como una causa de cancelación y permitir recobro de daños por la ciberocupación acercan al sistema estadounidense a un sistema civil. Critica esto por entender que la incorporación de tales enmiendas sin un análisis del efecto del cambio en la naturaleza del sistema y la expansión de derechos para titulares debe hacerse de manera sistemática y tras una discusión amplia del asunto. *Ibid.* a las pp. 910-913.

⁸⁵⁵ EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, op. cit., sec. 7.01[C].

⁸⁵⁶ 15 USC sec. 1501. Previo al *Lanham Act*, se había legislado el uso de las marcas en el comercio en la Ley de 3 de marzo de 1881, cap. 138, 21 Stat. 502; Ley de 20 de febrero de 1905, cap. 592, 33 Stat. 724 y la Ley de 19 de marzo de 1920, cap. 104, 41 Stat. 533.

⁸⁵⁷ Sección 28 del *Lanham Act*, 15 U.S.C. sec. 1111.

la ley y solicitar registro en otros países conforme al Protocolo de Madrid⁸⁵⁸. Una marca estatal o de *common law* tendría validez si su registro es previo a la marca federal sólo en el territorio estatal; una posterior no prevalecería frente a una registrada en el *USPTO*.

En términos generales, sobre la capacidad para solicitar el registro de una marca, la sección 1(a) del *Lanham Act* dispone que el dueño de una marca distintiva utilizada en el comercio interestatal puede solicitar su registro en el *USPTO*, siempre que cumpla con los trámites correspondientes⁸⁵⁹. Conforme a lo establecido en los tratados discutidos, la sección 1(b) admite la posibilidad de registrar una marca sin usar pero que se tiene intención de usar en los próximos tres años y así lo acredite. Además, dispone que se puede solicitar el registro de una marca basada en un registro en un país extranjero. El titular de una marca tiene derecho a su uso exclusivo y a prohibir que otros la usen sin su consentimiento. Las marcas de servicios pueden registrarse y tendrán los mismos efectos que las marcas de productos⁸⁶⁰.

Ya que la prohibición de registrar nombres geográficos es una de las formas en que se protegen las indicaciones geográficas, las disposiciones sobre las marcas que no tienen acceso al registro nos permiten evaluar el alcance de tal protección. Luego de examinar la disposición principal sobre marcas que no pueden registrarse, se analizará en el próximo apartado el tratamiento específico que se le da a los nombres geográficos. La segunda sección del *Lanham Act*⁸⁶¹ establece que a ninguna marca distintiva se le denegará la inscripción en el registro a menos que, según resumimos:

(a) Consista de o incluya elementos inmorales, engañosos o escandalosos; *sugiera conexión falsa* con personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o los desacredite; sea una *indicación geográfica que, con relación a vinos o bebidas espirituosas,*

⁸⁵⁸ En términos generales sobre el registro federal, véase DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, pp. 9-10.

⁸⁵⁹ Las marcas puede clasificarse como (1) arbitrarias o de fantasía (Ej. ‘Kodak’), (2) sugestivas (Ej. ‘Coppertone’), (3) descriptivas (Ej. ‘Acoustic Research’), o (4) genéricas (Ej. ‘Thermos’), aunque en la práctica suelen presentar una combinación de tipos de símbolos, cuyo carácter de registrable se evalúa en conjunto. *Vid.* DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, p. 7.02[B].

⁸⁶⁰ 15 U.S.C. sec. 1053.

⁸⁶¹ 15 U.S.C. sec. 1052.

identifique un lugar distinto al origen del producto⁸⁶² y sea usado por primera vez en o después de un año de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entró en vigor con respecto a los Estados Unidos⁸⁶³.

(b) Consista de o incluya la *bandera o escudo de armas u otra insignia* de los Estados Unidos, alguno de sus estados, municipios o de un Estado extranjero o alguna imitación.

(c) Consista de o incluya un nombre, retrato o firma que identifique a un individuo vivo, excepto con su autorización escrita.

(d) Consista de o incluya una marca que se parezca a una marca o patente registrada por el USPTO o una marca usada previamente en los EE.UU. y que no haya sido abandonada, cuando pueda engañar o confundir al consumidor. El Director puede determinar que no es confuso el uso de la marca y autorizar su registro dentro de determinadas condiciones.

(e) (1) Consista en una marca meramente descriptiva o falsamente descriptiva⁸⁶⁴; (2) *al usarse en referencia a un producto es mayormente geográficamente descriptiva*⁸⁶⁵, *excepto que el origen sea registrable conforme a la sección 1054*⁸⁶⁶; (3) *al usarse en referencia a un bien es mayormente geográficamente descriptivamente engañosa*⁸⁶⁷; (4) consiste en apellidos, o (5) comprende un asunto que en su conjunto es funcional⁸⁶⁸.

(f) Excepto por lo dispuesto en los incisos (a), (b), (c), (d), (e)(3), y (e)(5), las disposiciones anteriores no impiden el registro de una marca que se haya convertido en distintiva con relación al producto⁸⁶⁹.

⁸⁶² En caso de que se impugne una marca ya registrada por ser engañosa y hayan pasado cinco años desde el registro, se tomará en cuenta si era engañosa en términos geográficos al momento del registro. *Consortio Del Prosciutto Di Parma*, 23 U.S.P.Q.2d 1894 (P.T.O. June 17, 1992).

⁸⁶³ El término establecido en esta disposición permite que se deniegue cuando sea usado en o después de un año desde que haya entrado en vigor en los EE.UU., pero en los párrafos 4 y 5 del Art. 25 de ADPIC se establecen unos plazos anteriores a la entrada en vigor para exceptuarlos de la obligación de impedir el uso si se ha usado durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha, por lo que se plantea si resulta una aplicación contraria en cuanto al término establecido en el ADPIC. La disposición del *Lanham Act* tampoco requiere que el uso haya sido de buena fe. Ciertamente la armonización de las cláusulas es complicada: “*The grandfathering provisions are complex, but, essentially, a country does not have to invalidate any trademark containing a GI if rights in that trademark (including under the common law) developed prior to (a) the date of TRIPS coming into force in that country, or (b) the protection of the GI in its country of origin, whichever comes later*”. HUGHES, Justin, “Champagne, Feta, and Bourbon: ...”, *op. cit.*, p. 319. Sin embargo, la citada disposición parecería atender lo establecido en el artículo 65(1) del ADPIC a los efectos de que “ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”.

⁸⁶⁴ A diferencia de las marcas sugestivas, que sí están permitidas, las descriptivas no requieren imaginación, pensamiento o percepción para relacionar el producto con el nombre. Véase *Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc.*, 576 F.3d 221, 91 U.S.P.Q.2d 1385 (5th Cir. 2009).

⁸⁶⁵ Traducción nuestra de “*primarily geographically descriptive*”.

⁸⁶⁶ Sección que regula las marcas de certificación y marcas colectivas.

⁸⁶⁷ Traducción nuestra de “*primarily geographically deceptively misdescriptive*”.

⁸⁶⁸ La Junta rehusó la inscripción de una marca que consistía en un dibujo de las ruedas de una bicicleta. *In re Rolf Dietrich*, 91 U.S.P.Q.2d 1622 (T.T.A.B. 2009).

⁸⁶⁹ Lo cual también admite la posibilidad de que los nombres geográficos en algunos casos adquieran un carácter distintivo.

Las marcas genéricas no se pueden registrar⁸⁷⁰, incluso si son genéricas en otro idioma, conforme a la doctrina de los equivalentes extranjeros, la cual, cuando es aplicada por el *USPTO*, implica que los términos en otros idiomas se traducen al inglés para determinar si son genéricos⁸⁷¹. Las marcas colectivas y de certificación pueden ser registradas y tendrán los mismos efectos que las demás marcas, excepto cuando una marca de certificación constituya una representación falsa del origen del producto⁸⁷². Una marca registrada puede ser utilizada por compañías relacionadas al titular, siempre que no sea usada de manera que engañe al público⁸⁷³; asimismo, puede ser objeto de un contrato de cesión conforme a lo dispuesto en la sección 10⁸⁷⁴. El registro de la marca tiene una duración de 10 años, y su renovación está sujeta a lo dispuesto en la sección 8⁸⁷⁵, mientras que su cancelación, ya sea porque se convirtió en genérica, fue inscrita por quien no tenía derecho, entre otras razones, está prevista en la sección 14⁸⁷⁶. Las marcas registradas se publican en la Gaceta Oficial de la *USPTO*⁸⁷⁷.

Una vez registrada, el titular de una marca tiene a su disposición, conforme a la sección 32(1) del *Lanham Act*, el recurso de una acción civil para impedir que sin su autorización se reproduzcan, copien, imiten su marca en la comercialización de productos que probablemente causen confusión, error o engaño⁸⁷⁸. Para determinar la infracción de la marca, se evalúa la fortaleza de la marca, pues en la medida que sea

⁸⁷⁰ Conforme a la jurisprudencia interpretativa del *Lanham Act*, una vez un término se convierte en genérico, no es susceptible de protección. Véase *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp.*, 655 F.2d 5, 7-8 (1er Cir. 1981). Si es genérica, no es distintiva, requisito establecido en la sección 2 para el registro, 15 U.S.C. sec 1052. Véase *In Re Hotels.com, L.P.*, 573 F.3d 1300, 91 U.S.P.Q.2d 1532 (Fed. Cir. 2009), donde el Tribunal confirmó la determinación de denegar la inscripción de una marca para el servicio por Internet de búsqueda de hoteles, entre otras cosas, por entender que Hotels.com es genérico, incluso acompañada del uso de la designación de dominio “.com”.

⁸⁷¹ La doctrina de equivalentes extranjeros (*foreign equivalents*) aplicada por el *USPTO* impide el registro de una marca que sea genérica en otro idioma, por lo que evidencia de la denegatoria de registrarla en el lugar de origen es pertinente. Véase *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999) y *Orto Conserviera Cameranesa D Giacchetti Marino & C.S.N.C. and Penta International, Inc. v. Bioconserve S.R.L. and Bella d Cerignola, Inc.*, 205 F.3d 1324 (2000). El razonamiento para la aplicación de la doctrina es que usualmente los productos que se comercializan en idiomas extranjeros están dirigidos a un sector del mercado étnico, que conoce el idioma, por lo que no se debe permitir que un fabricante se apropie de la palabra si es genérica. DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, op. cit., p. 71.

⁸⁷² 15 U.S.C. sec. 1054.

⁸⁷³ 15 U.S.C. sec. 1055.

⁸⁷⁴ 15 U.S.C. sec. 1060.

⁸⁷⁵ 15 U.S.C. sec. 1058.

⁸⁷⁶ 15 U.S.C. sec. 1064.

⁸⁷⁷ 15 U.S.C. sec. 1092.

⁸⁷⁸ 15 U.S.C. sec. 1114.

descriptiva o tenga elementos genéricos se considerará débil, y la probabilidad de confusión, para lo cual no se requiere prueba de ‘existencia’, sino de la ‘probabilidad’ de confusión en el público relevante⁸⁷⁹. El examen de la probabilidad de confusión incluye evaluar la fortaleza de la marca, la similitud entre las marcas y de los bienes o servicios, cuan sofisticado es el público, la buena o mala fe y la calidad comparativa de los productos⁸⁸⁰.

La protección de las indicaciones geográficas guarda cierta relación con la protección de las marcas famosas, renombradas o notoriamente conocidas dispuesta en el Art. 6bis del CUP y el Art. 16.2 del ADPIC, pues conforme a estas disposiciones se pretende que se reconozca la protección a una marca que no necesariamente ha sido reconocida o usada en el lugar, si no por el fundamento de que es notoriamente conocida. Este derecho es en cierta medida una excepción al principio de territorialidad de que los derechos de propiedad intelectual, pues se pretenden efectos más allá del territorio en el que han sido reconocidos por las autoridades o por el ordenamiento. La falta de reconocimiento de la aplicabilidad directa del CUP y el ADPIC por los tribunales estadounidenses ha resultado en determinaciones contradictorias con relación a las marcas famosas, finalmente resueltas conforme al derecho de los estados relativo a la competencia desleal⁸⁸¹. Las marcas famosas o renombradas también están protegidas contra acciones que no necesariamente causan la probabilidad de confusión, pero tienen el efecto de ‘diluir’ o disminuir el carácter distintivo de la marca, conforme a la sección 43(c)(1) del *Lanham Act*⁸⁸². Con relación a una marca famosa o reconocida, un registro posterior puede tener el efecto diluirla (disminuir su carácter distintivo), ya sea por opacarla o deslucirla (*blurring*)⁸⁸³

⁸⁷⁹ EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, op. cit., sec. 7.03[B][1] y [2].

⁸⁸⁰ DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, op. cit., pp. 120-124.

⁸⁸¹ Véase por ejemplo *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 518 F.3d 159 (2do Cir. 2008), en el cual se impugnó el uso por una compañía estadounidense del nombre de un restaurant famoso indio y se resolvió aplicando los criterios de competencia desleal del estado de Nueva York. Cfr. con *Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004), donde se reconoció como una excepción al principio territorial que una marca extranjera ganase prioridad sobre una marca usada en el territorio de los EE.UU. si ha alcanzado cierto grado de notoriedad en los EE.UU.

⁸⁸² Ver enmiendas del *Trademark Dilution Revision Act of 2006* a la sección 43(c)(1), 15 U.S.C. sec. 1125(c)(1). El propósito de las enmiendas fue establecer que no se requería que se probara que el carácter distintivo de la marca se hubiese diluido o disminuido, pues el Tribunal Supremo había determinado en *Moseley v. V Secret Catalogue Inc.*, 537 U.S. 418 (2003) que sí se requería esa prueba.

⁸⁸³ Sobre este tema, véase *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 92 U.S.P.Q.2d 1769 (2do Cir. 2009).

o por mancillarla o deshonrarla (*tarnishment*)⁸⁸⁴. La parte afectada puede actuar para evitar el registro o solicitar que se cancele una marca ya registrada, en virtud de la sección 13⁸⁸⁵. Para obtener un remedio, el dueño de la marca debe probar que: (1) la marca es famosa, (2) el demandado ha usado la marca en el comercio, (3) el uso de la marca por el demandado comenzó después de que se convirtió en famosa y (4) el demandado probablemente causará que se disminuya su carácter distintivo, ya sea por opacarla o por mancillarla⁸⁸⁶.

A diferencia del ADPIC, que otorga legitimación a las ‘partes interesadas’, el criterio en el *Lanham Act* es que está legitimado quien probablemente se vaya a ver afectado, por lo que tiene que probar un interés legal o comercial que pueda verse afectado por la acción que impugna. Como indicamos anteriormente, la sección 42⁸⁸⁷ prohíbe la importación de productos cuyas marcas contravengan lo dispuesto en la Ley⁸⁸⁸. Además, de lo dispuesto en la sección 43(a) ya discutida, la sección 35 del *Lanham Act* contiene una lista de los remedios por la infracción de una marca, que incluyen obtener ganancias del demandado, resarcimiento de daños y costas⁸⁸⁹. También se puede solicitar un interdicto (*injunction*) preliminar demostrando (1) la probabilidad de prevalecer, (2) que tendrá un daño irreparable de no cesar la acción, (3) que el daño irreparable sería mayor que el daño que el interdicto le causaría al demandado, y (4) que no se afectará el interés público⁸⁹⁰.

Por último, la aplicación extraterritorial del *Lanham Act* no se presume conforme a la doctrina vigente⁸⁹¹, aunque sí como una excepción, según establecido

⁸⁸⁴ EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, op. cit., sec. 7.05[B]

⁸⁸⁵ 15 U.S.C. sec. 1063.

⁸⁸⁶ EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, op. cit., sec. 7.05[D]. Véase discusión sobre el cumplimiento de los EE.UU. con las obligaciones relativas a las marcas famosas del Art. 6bis del CUP en KUR, Annette, “USA: Lanham Act, ...”, op. cit., pp. 726-731,

⁸⁸⁷ 15 U.S.C. sec. 1124.

⁸⁸⁸ Las penalidades civiles puede incluso ser impuestas por la importación de mercancía aunque el dueño de la marca registrada no venda ese tipo de mercancía. Véase *United States v. Able Time, Inc.*, 545 F.3d 824, 88 U.S.P.Q.2d 1510, 1512 (9no Circuito 2009).

⁸⁸⁹ 15 U.S.C. sec. 1117.

⁸⁹⁰ EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, op. cit., sec. 7.03[C]. La sección 34, 15 U.S.C. sec. 1116 autoriza a los tribunales que tengan jurisdicción para atender los acciones civiles dispuestas en la ley a expedir los interdictos. Para un análisis detallado de los remedios interdictales, véase BANNER, Brian E. Ed., *Trademark Infringement ...*, op. cit., pp. 113-479.

⁸⁹¹ Principio reiterado recientemente por el Tribunal Supremo federal, a los efectos que a menos que se disponga lo contrario, la legislación promulgada por el Congreso es de aplicación en la jurisdicción de los EE.UU. *Morrison v. National Australia Bank Ltd.*, 561 U.S. 247, 130 S. Ct. 2869, 2877–2878, (2010).

en el caso *Steele v. Bulova Watch Co.*, 344 U.S. 280 (1952). En dicho caso se planteó ante el tribunal si se concedía un remedio a una corporación americana por violaciones a marcas y a competencia desleal llevadas a cabo fuera de los EE.UU., pero cometidas por un ciudadano estadounidense. Se determinó la existencia de autoridad legislativa para prevenir tales violaciones. Posteriormente, en *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*⁸⁹², el Segundo Circuito desarrolló tres criterios a considerar para determinar la aplicación extraterritorial: (1) si el demandado es un ciudadano estadounidense; (2) si hay un conflicto entre los derechos marcarios en los EE.UU. y los derechos conforme al derecho extranjero, y (3) si la conducta tiene un efecto sustancial en el comercio en EE.UU.⁸⁹³ En *McBee v. Delica Co.*⁸⁹⁴, el Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones descartó como determinante el examen del conflicto entre los derechos marcarios conforme a la ley de EE.UU. y las leyes del país extranjero por entender que el criterio decisivo es si las actividades tienen un efecto sustancial en el comercio estadounidense conforme al propósito del *Lanham Act*.

B. Las marcas geográficas en el Lanham Act

Un componente importante de la protección de las indicaciones geográficas, es la regulación y prohibición de registrar nombres geográficos como marcas como mecanismo para evitar que particulares se apropien de nombres geográficos que puedan resultar meramente descriptivos o engañosos. Aunque el *Lanham Act* no define qué se entiende por un término geográficamente descriptivo⁸⁹⁵, puede entenderse que se trata de un nombre o adjetivo de un lugar geográfico que se considera descriptivo del origen del producto o servicio, lo cual incluye términos geográficos de la tierra (Antártida), adjetivos (neoyorquino), nombres geográficos en

⁸⁹² *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 234 F.2d 633, 642 (2d Cir.1956).

⁸⁹³ En ausencia de efecto sustancial en los EE.UU., no se autorizaría la aplicación extraterritorial, por lo que el tercer criterio es determinante. *Atl. Richfield Co. v. Arco Globus Int'l Co.*, 150 F.3d 189, 192 (2d Cir.1998).

⁸⁹⁴ *McBee v. Delica Co.*, 417 F.3d 107, 111 (1st Cir. 2005). *Vid.* LEAFFER, Marshall “A Twenty-Year Retrospective on United States Trademark Law in Ten Cases”, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 23, 2013, pp. 655-686, p. 665, indicando que es una aplicación expansiva de la jurisdicción extraterritorial que se justifica por el aumento de los intercambios comerciales en Internet.

⁸⁹⁵ Un término descriptivo en vez de identificar el producto con un fabricante o proveedor de servicios, lo describe. LEE, Mark S., *Entertainment and Intellectual Property Law*, Thomson Reuters, 2014-2015, sec. 2:17.

otros idiomas (*suisse*) y nombres geográficos descriptivos del producto o servicios (artesanía rusa)⁸⁹⁶.

Como regla general, el nombre de un país, región o ciudad, por sí solo, no es susceptible de apropiación exclusiva como marca⁸⁹⁷. Previo al establecimiento del *Lanham Act*, la sección 5(b) de la Ley de Marcas de 1905 prohibía el registro de marcas que fueran “meramente un nombre o término geográfico”. Al denegar el registro de un nombre geográfico, se evitaba la apropiación del término geográfico por un particular con la consecuencia de que posteriormente no se pudiese usar para designar el origen legítimo de productos⁸⁹⁸. Durante la discusión legislativa del *Lanham Act*, Edward S. ROGERS planteó que la disposición era problemática pues excluía automáticamente todos los nombres geográficos⁸⁹⁹. Al adoptarse el *Lanham Act*, se dispuso en la sección 2(e) que se negaría el registro a marcas mayormente⁹⁰⁰ geográficamente descriptivas o mayormente geográficamente descriptivamente engañosa, aunque podían registrarse si se convertían en distintivas. Sin embargo, como parte de los cambios al *Lanham Act* por la entrada en vigor del TLCAN, se enmendó la referida sección para prohibir que las mayormente geográficamente engañosas puedan adquirir carácter distintivo. Conforme a lo anterior, el *Lanham Act* contiene, en la sección 2, tres categorías de marcas geográficas⁹⁰¹:

- (1) Marcas geográficamente engañosas (sección 2(a), 15 U.S.C. sec. 1052 (a))- si en efecto la referencia geográfica en la marca es falaz, se rechaza su registro.
- (2) Mayormente geográficamente descriptiva (sección 2((e)(2)), 15 U.S.C. sec. 1052 (e)(2))- podría convertirse en distintivo.
- (3) Mayormente geográficamente descriptivamente engañosa (sección 2(e)(3), 15 U.S.C. sec. 1052 (e)(3))- no podría convertirse en distintivo.

⁸⁹⁶ MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks ...*, op. cit., secs. 14:2 y ss.

⁸⁹⁷ *Delaware, etc., Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. 311, 13 Wall. 311 (1872) y su progenie. En dicho caso se planteó la solicitud del titular de una marca que consistía en un nombre geográfico (*Lackawana Coal*) de prohibir el uso del nombre a otros productores de carbón en la misma región. El Tribunal Supremo confirmó que en la medida en que no se esté pretendiendo engañar con respecto al origen del producto no procedía la oposición del uso del término. *Ibid.*, p. 328.

⁸⁹⁸ Véase recuento histórico que hace el tribunal apelativo en *In re The Newbridge Cutlery Co.*, 776 F.3d 854, 857 y ss. (Fed. Cir. 2015), en el cual nos basamos.

⁸⁹⁹ *Ibid.*

⁹⁰⁰ La referencia a ‘mayormente’ excluye del escrutinio aquellos casos en que el término geográfico sea un elemento menor de la marca. *In re Nantucket, Inc.*, 677 F.2d 95 (C.C.P.A. 1982).

⁹⁰¹ Clasificación discutida en detalle en *In re California Innovations Inc.*, 329 F. 3d 1334 (2003).

Así pues, luego de las enmiendas al *Lanham Act* por la entrada en vigor del TLCAN, se borró la diferencia entre una marca *geográficamente engañosa* y una *geográficamente descriptivamente engañosa*: ninguna tiene acceso al registro si se determina que es engañosa⁹⁰².

Para determinar si una marca es mayormente geográficamente *engañosa*, se examinará: (1) si el significado principal de la marca es un lugar geográfico conocido; (2) si el consumidor probablemente creerá que el producto se origina en el lugar indicado en la marca, aunque en realidad no se origine ahí, y (3) si la falsa representación sería un factor relevante en la decisión del consumidor⁹⁰³. Mientras que en *In re California Innovations, Inc.*, el asunto se devolvió para que se aplicaran los criterios expuestos al examinar la asociación entre el lugar y el producto (bolsas y portavasos aislantes) y la relevancia para el consumidor de esa asociación en la determinación de la compra, en *In re Miracle Tuesdays* se confirmó la denegatoria de registrar la marca *París 75* con relación a artículos de moda que no guardaban relación con París, pues la asociación de los productos con la referida ciudad hubiese sido un factor relevante en la decisión de comprar el producto. La prueba requerida para demostrar que el público consumidor haría la asociación entre el lugar y el producto, y que tal asociación sería relevante para la determinación de comprar, debe constar en el récord para que el tribunal avale una determinación de la Junta Revisora de Marcas (*Trademark Trial and Appeal Board* o *TTAB*⁹⁰⁴) de que no procede el registro, según evidenciado en *Guantanamera Cigar Co. v. Corporación Habanos*⁹⁰⁵, en el cual se devolvió el asunto al foro administrativo para que pasara prueba al respecto. En *Guantaramera*⁹⁰⁶, al ser devuelto el caso, el foro administrativo determinó mediante evidencia indirecta (habitantes en EE.UU. que hablan español, reputación de cigarros cubanos, etc.) que en efecto la asociación de la marca

⁹⁰² *Ibid.*, a la p. 1339.

⁹⁰³ *In re Miracle Tuesday, LLC*, 695 F.3d 1339, 104 U.S.P.Q.2d 1330 (2012), reiterando los criterios establecidos en *In re California Innovations Inc.*, supra. Si la contestación a la primera pregunta es sí, es descriptiva; si la contestación a la segunda es sí, es descriptivamente engañosa, y si la contestación a la tercera es sí, es engañosa. DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, op. cit., p. 78.

⁹⁰⁴ Junta administrativa revisora de las determinaciones de los oficiales examinadores del USPTO, de cuyas determinaciones se puede pedir revisión judicial al Tribunal de Apelaciones del circuito federal.

⁹⁰⁵ *Guantanamera Cigar Co. v. Corporación Habanos*, 729 F.Supp.2d 246, 98 U.S.P.Q.2d 1078 (2010).

⁹⁰⁶ *Guantanamera*, 102 U.S.P.Q.2d 1085 (2012).

Guantaramera con Cuba, y la reputación de los cigarros cubanos, sería un elemento relevante al decidir comprar los cigarros con esa marca.

Sin embargo, el uso de los nombres geográficos puede ser susceptible de registro y su uso estar protegido como parte de la marca si se determina que es un uso arbitrario (el significado de la palabra no se relaciona con el producto relativo a la marca) o si ha adquirido significación secundaria (el nombre evoca al productor, no al lugar), cuyo efecto sea que el consumidor relacione el producto con un comerciante en particular⁹⁰⁷. El examen a realizarse para poder determinar lo anterior requiere considerar tres criterios. Primero, determinar si el producto proviene del lugar nombrado; de ser así, es un nombre geográficamente descriptivo y le aplicarán los criterios antes discutidos en términos de si resulta engañoso o no⁹⁰⁸. El segundo criterio a evaluar es si el uso del nombre comunicaría la idea de que los productos provienen del lugar nombrado⁹⁰⁹. Por último, habría que examinar si el lugar nombrado es reconocido por esos productos⁹¹⁰: si no lo es se trata de un nombre arbitrario; si es reconocido, probablemente el comprador será inducido a comprar por la conexión entre el lugar y el producto que resulta. Si se determina que la marca ha adquirido una significación secundaria o que es arbitraria, aún así otros comerciantes originarios del lugar tendrían derecho a un uso limitado del nombre que se determinará haciendo un balance entre los intereses que requerirá que el uso del nombre geográfico no confunda con relación al origen del producto⁹¹¹.

⁹⁰⁷ Basaremos nuestra discusión en los ejemplos provistos en MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, secs. 14:7 a 14:9.

⁹⁰⁸ Véase MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 14:7, nota 3: *Evergreen State Amusement Co. v. S. F. Burns & Co.*, 2 Wash. App. 416, 468 P.2d 460 (1970) (Teatro *Evergreen* no estaba localizado cerca de ningún lugar llamado así); *Spice Islands Co. v. Spice Land Products, Inc.*, 262 F.2d 356, (2d Cir. 1959) (*Spice Islands* para especias es arbitrario).

⁹⁰⁹ Véase MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 14:7. Ejemplos: *Conagra Inc. v. Saavedra*, 4 U.S.P.Q.2d 1245 (1987) (*Tapatio* para salsa picante que no es de Guadalajara: se determinó que no es engañoso, porque aunque tapatio es un gentilicio para personas de Guadalajara, la mayor parte de los consumidores estadounidenses no esperarían que la salsa sea producida en Guadalajara por no relacionar el lugar con el producto); *Rockland Mortgage Corp. v. Shareholders Funding*, 835 F. Supp. 182, (D. Del. 1993) *Rockland* para una casa hipotecaria es arbitraria, a pesar de que el lugar existe.); *In re Trans Continental Records, Inc.*, 62 U.S.P.Q.2d 1541 (TTAB 2002) (*O-Town* no es un término descriptivo para servicios de entretenimiento en Orlando, Florida.)

⁹¹⁰ Véase MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 14:7. Ejemplos: *In re Sweden Freezer Mfg. Co.*, 159 U.S.P.Q. 246 (T.T.A.B. 1968) (*Sweden* para unidades artificiales de riñones no es engañoso porque Suecia no es conocida por esos productos.); *In re Circus Ices, Inc.*, 158 U.S.P.Q. 64 (T.T.A.B. 1968) *Hawaiian* para alimentos congelados, Hawaii no es conocido por ese producto); *London Dry, Ltd. v. A.J. Canfield Co.*, 170 U.S.P.Q. 430 (T.T.A.B. 1971) (*London* para refrescos no es descriptivo geográficamente).

⁹¹¹ MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, secs. 14:12-14:13.

Para la determinación de si el lugar es conocido, el público relevante es el estadounidense, según ha reiterado el Tribunal de Apelaciones, con relación al pueblo de Newbridge en Irlanda y la marca *Newbridge Silverware Home*, referente a la cual el TTAB determinó que era mayormente geográficamente descriptiva y rehusó su registro⁹¹². El Tribunal de Apelaciones, al revisar la decisión del TTAB, determinó que el criterio a examinar es si para el público relevante estadounidense el significado geográfico es el significado principal del término, lo cual a su vez hay que probar, considerando elementos tales como el tamaño y población del lugar y su vínculo con el consumidor, que en este caso es el consumidor en EE.UU., y si su significado se relaciona con el producto en cuestión. En este caso, determinó que no existía evidencia en el expediente administrativo para demostrar que el lugar geográfico era conocido por el público estadounidense en general. El tribunal enfatizó que correspondía, al ser una solicitud de registro al amparo del Protocolo de Madrid, realizar el examen conforme a la ley estadounidense. En este caso, al denegarse el registro, se buscaba evitar la apropiación de un término geográfico por un particular.

El régimen de los nombres geográficos para marcas de productos se aplica también a las marcas de servicio. En *In re Les Halles De Paris J.V.*, 334 F.3d 1371 (2003), el tribunal estableció que los criterios para determinar si procedía el registro de una marca relativas a un nombre geográfico aplican también a las marcas de servicios (en este caso se planteaba la marca de un restaurante que hacía referencia a un barrio en París). Sin embargo, la determinación del criterio sobre si el consumidor relaciona el lugar denominado con el servicio presenta unos retos adicionales en este tipo de marcas, pues se tendría que evaluar si en efecto el consumidor tiene alguna razón para pensar que el servicio se presta en conexión con el lugar del cual lleva el nombre⁹¹³.

Para la implementación de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas en el ADPIC, se enmendó el párrafo (a) de la Sección 1052 para indicar

⁹¹² *In re The Newbridge Cutlery Co.*, supra.

⁹¹³ *In re Les Halles De Paris J.V.*, supra, p. 1374. En el caso del restaurante, por ejemplo, el tribunal dijo que tal conexión podría ser la expectativa de que los alimentos o la preparación de ellos guardaran alguna relación con el lugar nombrado en la marca. Tal examen es necesario porque de entrada, el consumidor sabe que el restaurante no está localizado en el lugar descrito.

que se prohíben las indicaciones geográficas con relación a vinos o bebidas espirituosas que identifiquen un lugar distinto al origen del producto usadas por primera vez luego de un año de la entrada en vigor del Acuerdo o después de un año que hubiese entrado en vigor en EE.UU.⁹¹⁴. Se entendió que las disposiciones y procedimientos ya establecidos en el propio *Lanham Act* y relativos a la reglamentación del alcohol por el Departamento del Tesoro que discutiremos en este Capítulo, que en aquel momento habían sido recientemente modificados por la entrada en vigor del TLCAN, eran suficientes para cumplir con las obligaciones contraídas⁹¹⁵. Como indicamos antes, en el último examen sobre las políticas comerciales de los EE.UU. que realizó el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC⁹¹⁶ no se identifican incumplimientos al respecto. Se puede concluir que si bien el texto de la ley, al prohibir los términos falsos en esencia cumple con el ADPIC, el incumplimiento con las obligaciones surge del término posterior a la entrada en vigor del ADPIC de la protección a los vinos y las bebidas espirituosas del Art. 23, de la pobre incorporación de las reglas y excepciones del Art. 24 que aplican a los conflictos con otros derechos que se refleja en la ausencia de reglas relacionadas a la interacción con otras normas y de la falta de aplicación judicial del ADPIC.

C. Las indicaciones geográficas genéricas en el *Lanham Act*

Una marca que responde a la pregunta ‘¿qué eres?’⁹¹⁷ es genérica, pues designa el nombre usado para un tipo de producto en vez de al fabricante o al origen geográfico de las marcas de certificación que se refieren a indicaciones geográficas⁹¹⁸. La apreciación de lo que es genérico varía en función de la percepción del público que se determine relevante. Con relación a las indicaciones geográficas, como sabemos, un argumento constante del grupo de países que representan lo que la doctrina ha

⁹¹⁴ 15 U.S.C.A. sec 1052(a).

⁹¹⁵ HAIGHT FARLEY, Christine, “Conflicts Between U.S. ...”, *op. cit.*, pp. 73-88. El Departamento del Tesoro tiene las facultades relacionadas a la aprobación del contenido del etiquetado y la publicidad de las bebidas alcohólicas, incluyendo la facultad de prohibir información engañosa. Véase la 27 U.S.C.A. sec. 205.

⁹¹⁶ OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría .. EE.UU. ..., *op. cit.*, p. 104.

⁹¹⁷ *Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc.*, no publicado en F.Supp.2d, U.S.P.Q.2d 1397, p. 8 (W.D. Wash. Mar. 15, 2002).

⁹¹⁸ DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, p. 64. Algunos ejemplos: pantalones cortos *Bermuda*, el sándwich *Philly*, salsa *Worcestershire*, filete *New York*, tarta *Key Lime*, entre otros. MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks ...*, *op. cit.*, sec. 14:18.

denominado el ‘Nuevo Mundo’, del cual los EE.UU. forman parte, es que los nombres que Europa reclama que sean protegidos son nombres genéricos para el público relevante⁹¹⁹. De hecho, en este capítulo discutiremos cómo a pesar de haber entrado en vigor el ADPIC, en los EE.UU. se aprobó por ley una lista de nombres ‘semigenéricos’ de vinos que se podían comerciar aunque su origen no coincidiera con el nombre, que incluía *Champagne*, *Chianti*, *Chablis*, entre otros.

Como se indicó, una marca genérica, por no ser distintiva⁹²⁰, no tiene acceso al registro federal, lo cual aplica incluso si la palabra es en otro idioma y es genérica para el público relevante, conocida como la doctrina de los equivalentes extranjeros⁹²¹. Una de las causas para solicitar la cancelación de una marca registrada, conforme a la sección 14 (3) del *Lanham Act*, es que se haya convertido en el nombre genérico para los productos o servicios para los que fue registrada, para lo cual se tomará en cuenta el significado principal para el público relevante⁹²². Algunos términos que se han convertido en genéricos en la jurisdicción estadounidense son aspirina, celofán y termos⁹²³.

Recordemos que el Art. 24.6 del ADPIC establece como excepción a las obligaciones con relación a las indicaciones geográficas si el nombre se ha convertido en uno genérico o si el nombre geográfico es igual al nombre de la variedad de una uva al momento de entrar en vigor el Acuerdo⁹²⁴. La aplicación de tal excepción se complica por ser un asunto subjetivo que debe evaluar el juzgador con relación al criterio del consumidor y del lugar donde se alega la habitualidad en el lenguaje corriente del término.

⁹¹⁹ EVANS, G.E., “The protection ... signs of harmonization?”, *op. cit.*, p. 26.

⁹²⁰ Requisito de la sección 2 del *Lanham Act* antes citada.

⁹²¹ DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, p. 71.

⁹²² 15 U.S.C. sec. 1064. Véase DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, p. 169 sobre los esfuerzos que hacen algunas compañías, como Xerox, para evitar que sus marcas se conviertan en genéricas.

⁹²³ EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual ...*, *op. cit.*, sec. 7.02[B]. Véase además la determinaciones en los casos *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921), *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.*, 85 F.2d 75, 82 (2d Cir. 1936) y *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus., Inc.*, 320 F. Supp. 1156, 1160 (D. Conn. 1970).

⁹²⁴ El párrafo 6 dispone que un Miembro no estará obligado a proteger indicaciones que sean idénticas al “término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro” o idénticas a “la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”. Art. 24.6 del ADPIC.

D. Nicho funcional: las marcas de certificación

Las marcas de certificación son una excepción al principio de que nadie debe obtener un derecho exclusivo que impida a otros usar un nombre geográfico que represente el origen real de los bienes que comercia⁹²⁵. Con carácter previo a la incorporación de las marcas de certificación mediante el *Lanham Act*, no se podía registrar un nombre geográfico meramente descriptivo a menos que hubiese adquirido significación secundaria o se determinase que era una marca arbitraria⁹²⁶. En el ordenamiento de EE.UU. un nombre geográfico puede registrarse como una marca de certificación aunque sea mayormente descriptiva. Los EE.UU. en parte cumplen con sus obligaciones internacionales referentes a las indicaciones geográficas permitiendo su registro como marcas de certificación, con los derechos y protecciones que el *Lanham Act* ofrece a los titulares registrales, según lo representaron al momento de negociar el ADPIC y han continuado informado en ocasión del examen de sus políticas comerciales.

La sección 45 del *Lanham Act*, define las marcas de certificación como un palabra, símbolo, artefacto o combinación de estos utilizado, ya sea por una persona diferente al titular registral de la marca o por una persona con la intención bona fide de permitir a otros utilizarla en el curso del comercio, para certificar (1) algún origen regional o de otra naturaleza, (2) la manera de fabricar, calidad, certeza u otra característica de los bienes o servicios o (3) que el trabajo o labor empleados fueron realizados por alguna organización o grupo en particular⁹²⁷. La sección 4 de la Ley establece que las marcas de certificación y colectivas serán registradas en lo posible igual que las demás marcas, a pesar de que quien la registre no sea quien la use en el curso del comercio, y recibirán la misma protección a menos que se represente de manera falsa la relación entre los bienes o servicios y el proceso de certificación del titular de la marca⁹²⁸. A las marcas de certificación se aplican las mismas

⁹²⁵ CONRAD, Albrecht, "The Protection of Geographical ...", *op. cit.*, p. 20-21.

⁹²⁶ *Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494, 496-497 (1962). (Se puede registrar un nombre geográfico como una marca de certificación y el titular puede impedir el uso del nombre por terceros para designar un tipo de queso que no proviene de esa área).

⁹²⁷ 15 U.S.C.A. sec. 1127. Véase, en términos generales, DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark ...*, *op. cit.*, p. 59.

⁹²⁸ 15 U.S.C.A. sec. 1054. Véase la determinación del TTAB, en la cual se denegó legitimación para oponerse por no tener la titularidad de la marca en los EE.UU. *Syndicat Des Propriétaires Viticulteurs De Chateaufort-Du-Pape v. Pasquier DesVignes*, 107 USPQ2d 1930 (TTAB 2013).

prohibiciones de registro que a las marcas regulares, excepto que se permite que se trate de una marca geográfica mayormente descriptiva, conforme a la sección 2(e)(2) del *Lanham Act*.

Al solicitar el registro de la marca de certificación, el solicitante, además de cumplir con las disposiciones generales aplicables a las marcas, debe: (1) especificar las condiciones según las cuales la marca de certificación es o será usada; (2) alegar que ejerce o ejercerá control legítimo del uso de la marca; (3) alegar que no participa o participará en la producción o mercadeo de los bienes o servicios, e (4) incluir una copia de los estándares que determinen el uso de la certificación⁹²⁹. Las características que mediante la marca son certificadas deben explicarse de manera clara, para que revelen la naturaleza de la certificación, ya que esa explicación acompañará el registro, como por ejemplo métodos de fabricación, dureza, calidad de una cepa, etc.⁹³⁰

Una marca de certificación puede convertirse en genérica, a pesar de haberse registrado, si en vez de identificar el proceso o relación de certificación con el de una entidad particular, sólo lo identifica con un proceso de certificación que puede llevar a cabo cualquier entidad, según se planteó con la marca de certificación '*certified electronic recycler*'⁹³¹. Se puede solicitar la cancelación de una marca de certificación si el titular del registro: (1) no controla o no puede controlar el ejercicio del uso de la marca⁹³²; (2) participa en la producción o la comercialización de algún producto o servicio al cual le aplica la marca de certificación⁹³³; (3) permite el uso de la marca de

⁹²⁹ 37 C.F.R. sec. 2.45.

⁹³⁰ 37 C.F.R. sec. 2.45. Véase también la Sección 1306.06(f)(i) del Manual de Evaluación de Marcas (TEMP) del USPTO, disponible en 2014 WL 5479756.

⁹³¹ El tribunal reiteró los criterios desarrollados por la jurisprudencia sobre qué es genérico. En el caso de las marcas de certificación, la marca debe responder a la pregunta de '¿quién da fe por ti?'. Si la marca de certificación responde a la pregunta, no es genérica. *Basel Action Network v. Int'l Ass'n of Electronics Recyclers*, 793 F. Supp. 2d 1200, 1203 (W.D. Wash. 2011). (El Tribunal en este caso denegó la solicitud de cancelar la marca por genérica).

⁹³² Existen dos razones principales por las que se entiende que se ha perdido el control de la marca de certificación. Se entiende que se ha perdido el control de la marca si se ha permitido su uso por quienes no cumplen con los criterios de la certificación, pues aunque el titular de la marca de certificación no puede garantizar 100% la calidad del producto, sí tiene que demostrar que ha actuado con la diligencia necesaria para asegurar una cierta calidad. También se entiende que se ha perdido el control cuando el uso no autorizado ha convertido en genérico el término de la marca, pues se asocia con una clase de producto con independencia de su origen, como por ejemplo: queso suizo, hamburguesas, etc. MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks ...*, op. cit., sec. 19:91.

⁹³³ No se admite que el titular registral comercie productos o servicios que se certifiquen ni que utilice la marca con un propósito diferente al de certificar, pues comprometería la objetividad del certificador

certificación para otros fines distintos a los de la certificación⁹³⁴, o (4) se rehúsa a certificar injustificadamente los bienes o servicios de personas que cumplen con los estándares o condiciones⁹³⁵. El titular de la marca de certificación, a diferencia del de otro tipo de marca, no es responsable por la naturaleza y calidad de los productos o servicios, sino que garantiza ciertas cualidades o características, y está obligado a otorgar la marca de certificación a quienes cumplan con los estándares⁹³⁶. Cualquier persona, país, estado, municipalidad o entidad legal puede registrar una marca de certificación, siempre que no sea el usuario, pues entonces no se estarían ejerciendo las funciones certificadoras. Así pues, la marca de certificación se distingue de las marcas tradicionales en dos aspectos fundamentales: el titular no la usa y no indica un origen comercial de los bienes. El propósito es que la marca de certificación sea reconocida como un símbolo de garantía o certificación. Para determinar si ha sido objeto de violación se aplicaría el criterio de confusión, aunque las infracciones comunes a las marcas de certificación incluyen incorporarla a una marca regular sin estar certificado o el uso continuo por quien ya no está certificado⁹³⁷.

En cuanto a si se pueden adquirir derechos sobre marcas de certificación al igual que las marcas tradicionales sin haberse registrado, conforme al *common law*, algunos tribunales han determinado que sí⁹³⁸. En *State of Fla. v. Real Juices, Inc.*⁹³⁹, el Tribunal determinó que se pueden adquirir derechos sobre una marca de certificación no registrada de la misma manera que se adquieren en una marca, en este caso de la expresión *Sunshine Tree*, utilizada para identificar productos cítricos del estado de Florida. Asimismo, en *Institut Nat'l Des Appellations D'origine v. Brown-Forman Corp.*⁹⁴⁰ el TTAB determinó que *Cognac* era una marca de certificación en el *common law* que identificaba productos de una región francesa. Por otro lado, el TTAB determinó en *Comite Interprofessionel du Vin de Champagne and Institut*

si compitiese por el mismo producto que certifica. En el 1998 se añadió un párrafo final a la Sección 14 del *Lanham Act*, 15 U.S.C.A. sec. 1064, para indicar que nada impide que se promueva el reconocimiento del programa de certificación. Véase MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, secs. 19:92 y 19:94.

⁹³⁴ *Ibid.*

⁹³⁵ Sección 14(5) del *Lanham Act*, 15 U.S.C.A. sec. 1064(5).

⁹³⁶ HOLTZMAN Terry E., "Tips from the Trademark Examining Operation Certification Marks: An Overview", *Trademark Rep.*, Vol. 81, 1991, pp. 180-194, 183.

⁹³⁷ MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 19:92.5.

⁹³⁸ MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 19:19.

⁹³⁹ *State of Fla. v. Real Juices, Inc.*, 330 F. Supp. 428, 430 (M.D. Fla. 1971)

⁹⁴⁰ *Institut Nat'l Des Appellations D'origine v. Brown-Forman Corp.*, 47 U.S.P.Q.2d 1875 (1998).

National de L'Origine de la Qualite v. Shlomo David Jehonadav, que una entidad extranjera (en este caso el *Institut National de l'Origine et de la Qualité* (“INAO”) francés) que no sea titular de una marca de certificación registrada puede oponerse a un registro de probarse un nexo comercial suficiente cuyos intereses se podrían afectar por el registro⁹⁴¹.

Las marcas colectivas, según se definen en la sección 45 del *Lanham Act*⁹⁴², se refieren a una marca (1) usada por los miembros de una cooperativa, asociación u otro grupo u organización colectiva, o (2) que dicha cooperativa, asociación u otro grupo u organización tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio, lo cual incluye marcas que indican membresía a una unión, asociación u otra organización. Su titular registral es un colectivo que anuncia a sus miembros como pertenecientes a su grupo, que no vende los productos pero puede anunciarlos o promoverlos y no le aplica la prohibición de usar la marca como aplica en las marcas de certificación⁹⁴³. La distinción entre las marcas colectivas y las de certificación se resume en que las primeras las registra un colectivo para el uso de sus miembros quienes son los que venden los productos o servicios, mientras que las segundas son utilizadas por quienes han pasado por un proceso de certificación y están autorizados a utilizar el signo distintivo en sus productos.

La protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas de certificación no es equivalente a la protección del sistema *sui generis* europeo. Aunque en ambos sistemas el titular registral no utiliza la marca o indicación, sino que autoriza a las personas que pueden utilizarlas y están encargados de que se cumplan con los estándares establecidos y los sistemas de control, hay diferencias importantes. Por un lado, en el caso de las marcas de certificación no hay requisito de evaluación del vínculo entre las características, calidad o reputación del producto y el lugar geográfico ni tampoco tienen que pasar antes de que se solicite el registro conforme al *Lanham Act* por un proceso de evaluación de las entidades locales como reconocimiento previo, lo que sí ocurre en la fase nacional de la evaluación de las

⁹⁴¹ Sin embargo, la Junta determinó que no existían probabilidades de confusión entre *Champagne* y *Champarty*. Disponible en <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91195709-OPP-23.pdf>. TTAB del 8 de marzo de 2013.

⁹⁴² 15 U.S.C.A. sec. 1127.

⁹⁴³ Ejemplos incluyen: Professional Golf Association, Realtor, alguna cooperativa de productos agrícolas, etc. Véase MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 19:99.

indicaciones geográficas europeas. Por lo tanto, el registro de la marca de certificación no necesariamente corresponde a un reconocimiento del lugar de origen de la indicación geográfica, por lo que un registro a nivel central (considerando además la extensión territorial de los EE.UU.), realizado fuera del contexto local puede conllevar que se registren nombres geográficos que en realidad no cumplen con la definición del Art. 22.1 del ADPIC. Tampoco se impone una responsabilidad específica de control como en el sistema europeo con relación a las autoridades nacionales. Otras dos diferencias importantes incluyen que no se requiere una delimitación del espacio geográfico al que se refiere la marca de certificación y que su protección está sujeta a un término de 10 años⁹⁴⁴. Por último, mientras que en el sistema europeo las condiciones para el uso de las indicaciones geográficas tienen publicidad en el registro, las condiciones de uso de las marcas de certificación no necesariamente, por lo que la información disponible para el consumidor es menor.

En cuanto a la protección per se, EVANS considera que la extensión de la protección como marcas de las indicaciones geográficas es aún ambigua. Por ejemplo, el registro de la marca de certificación *Café de Colombia* no impide que se utilice el término ‘mezcla colombiana’ en etiquetas de café si es verdad, a menos que se haga de mala fe y se incurra en competencia desleal. En ese sentido, la protección que ofrece el *Lanham Act* para que la distintividad de una marca se disminuya requiere que se pruebe que es ampliamente reconocida como una marca famosa⁹⁴⁵ a través del público estadounidense, por lo que la protección no estará disponible para todo tipo de indicación geográfica. En el caso *Tea Board of India v The Republic of Tea Inc.*⁹⁴⁶, el *TTAB* concluyó que el registro de la marca *Darjeeling Nouveau*, tendría el efecto de disminuir el carácter distintivo de la marca de certificación *Darjeeling*. Sin embargo, no todo tipo de indicación geográfica tiene el mismo grado de reconocimiento general que *Darjeeling*. Además, la defensa de una marca de certificación requiere una constante vigilancia de las marcas subsiguientes registradas y la oposición en las que corresponda, con los gastos legales que eso conlleva.

⁹⁴⁴ EVANS, G.E., “The protection ... signs of harmonization?”, *op. cit.*, discusión a partir de la p. 26.

⁹⁴⁵ 15 USC §1125 2(B)(iv).

⁹⁴⁶ *Tea Board of India v The Republic of Tea Inc.*, 80 U.S.P.Q. 2d 1881 (TTAB 2006). La Junta rechazó considerar que se estaba incumpliendo con el Art. 22.1 del ADPIC porque no era un tratado autoejecutable. Véase EVANS, G.E., “The protection ... signs of harmonization?”, *op. cit.*, nota 112.

En comparación con las disposiciones específicas sobre el ámbito de protección y las reglas de prioridad establecidas en la reglamentación europea, la protección del *Lanham Act* no provee ni el mismo nivel de certeza sobre las reglas aplicables ni el escrutinio previo sobre si se justifica un nivel de protección mayor que el de las marcas en general en virtud de la conexión entre el producto y el lugar⁹⁴⁷. Sin embargo, recordemos que la reglamentación *sui generis* del sistema europeo es sólo para productos vitivinícolas, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios. Para los demás productos, aunque pueda existir una protección local al amparo de legislación, como en el caso de las piedras ornamentales gallegas, la manera de protegerlos en el tráfico comercial más allá de las fronteras es a través de las marcas de certificación. Finalmente, como vimos en el capítulo anterior, las marcas de certificación también son una protección complementaria para las indicaciones geográficas registradas.

4. REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA POR SECTORES: EL ORIGEN GEOGRÁFICO EN LAS ETIQUETAS DE LOS VINOS

A. *Aspectos generales sobre la reglamentación administrativa de las etiquetas de los vinos*

En los EE.UU. la información sobre el origen y la identidad de los productos vitivinícolas y las bebidas espirituosas se regula a través del *Tax and Trade Bureau* (TTB), adscrito al Departamento del Tesoro⁹⁴⁸. El TTB y su reglamentación, en ese sentido, intervienen directamente en el cumplimiento de los EE.UU. con sus obligaciones internacionales⁹⁴⁹. Los productores e importadores de vinos y productos alcohólicos tienen que obtener un certificado de aprobación de etiqueta (*Certificate of Label Authority* o COLA) o el correspondiente certificado de excepción para poder participar en el comercio interestatal o en el mercado estadounidense si se trata de productos importados⁹⁵⁰. La evaluación y aprobación del COLA determina que son

⁹⁴⁷ EVANS opina que se requiere mayor armonización entre ambos sistemas, a pesar de los acomodos a los que se ha llegado. EVANS, G.E., “The protection ... signs of harmonization?”, *op. cit.*, pp. 45-46.

⁹⁴⁸ Anteriormente parte del *Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms* (BATF), por lo que la jurisprudencia y determinaciones administrativas anteriores hacen referencia a esa agencia.

⁹⁴⁹ OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría .. EE.UU. ..., *op. cit.*, p. 104, donde se informa que se cumple con las obligaciones sobre indicaciones geográficas además de a través del *Lanham Act*, a través de la Ley Federal de Administración de Alcoholes, de 1935. Además, HAIGHT FARLEY, Christine, “Conflicts Between U.S. ...”, *op. cit.*, p. 81.

⁹⁵⁰ 27 C.F.R. sec. 4.50. La reglamentación administrativa federal está organizada temáticamente en el *Code of Federal Regulations* (C.F.R.) y clasificada por agencia o departamento. La Parte 4 del Volumen 27 de C.F.R. establece la reglamentación sobre el etiquetado de los vinos, la Parte 12 los

conformes a las leyes y reglamentaciones federales, las cuales prohíben las expresiones falsas o engañosas en las etiquetas de bebidas.

Como se sabe, conforme a las disposiciones del Art. 23 del ADPIC, los vinos son objeto de una protección adicional con relación a la información sobre su origen, pues se prohíbe la información falsa aunque no sea engañosa. Además, las industrias de productos vitivinícolas y de bebidas espirituosas tienen una gran importancia comercial y tributaria, por lo que en la jurisdicción estadounidense, incluso antes de que entrara en vigor el ADPIC, han sido objeto de disposiciones específicas⁹⁵¹. Tales normas se acercan a una protección *sui generis* de indicaciones geográficas, por lo que en cierta medida constituyen una afirmación de que la protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas no es suficiente.

Aunque el Departamento del Tesoro también está encargado del cobro de los impuestos asociados a la importación, producción y comercialización de las bebidas alcohólicas en general, para la exposición es relevante la autoridad y reglamentación para autorizar las etiquetas mediante la aprobación de COLAs y de revocarlos⁹⁵². Ya que durante el proceso de aprobación los terceros interesados pueden comentar sobre los COLAs que se vayan a aprobar o se hayan aprobado u oponerse proveyendo información sobre las razones por las cuales la etiqueta lesiona de alguna manera sus derechos, se hará referencia a la información disponible en las determinaciones administrativas publicadas⁹⁵³.

B. *Áreas vitivinícolas americanas (AVA)*⁹⁵⁴

nombres extranjeros no genéricos de significación geográfica y la Parte 13 regula el proceso administrativo de solicitud.

⁹⁵¹ Véase SCHNEPF, Randy, “The International Wine Market: Description and Selected Issues”, Agricultural Policy Resources, Science, and Industry Division CRS, Report for Congress, August 7, 2003, p. 4, donde se indica que al 2003, EE.UU. era el cuarto país productor de vino. Disponible en <http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/RL32028.pdf>, consultado el 24 de agosto de 2015.

⁹⁵² Los preceptos del debido proceso de ley aplican igualmente a los procesos de revocación de un COLA. *Cabo Distrib. Co. v. Brady*, 821 F. Supp. 601 (N.D. Cal. 1992).

⁹⁵³ *Vid.* sobre los comentarios en el proceso de solicitud de aprobación de un COLA, 27 C.F.R. sec. 13.62.

⁹⁵⁴ Las determinaciones sobre los registros se publican por ser determinaciones administrativas. Los asuntos citados por publicación del Federal Register (Fed. Reg.) corresponden a las determinaciones administrativas, los casos corresponden a etapas de revisión judicial.

En virtud del *Federal Alcohol Administration Act*⁹⁵⁵, el Departamento del Tesoro tiene la encomienda de otorgar licencias relacionadas a los permisos necesarios para la producción, importación y venta de bebidas alcohólicas, establece la reglamentación de las etiquetas de tales bebidas y regula otros aspectos de la industria, incluyendo la información disponible al consumidor⁹⁵⁶. Además de aprobar las etiquetas de las bebidas mediante el COLA, también aprueba el uso de las indicaciones geográficas en las etiquetas. Quien desee utilizar una indicación geográfica estadounidense para comercializar un vino debe, además de cumplir con la reglamentación del *Lanham Act* antes explicada con relación a la marca, cumplir con lo establecido por el Departamento del Tesoro federal sobre la información referente al origen y composición del vino, según se refleja en la etiqueta⁹⁵⁷. La reglamentación del *TTB*, en la Parte 4, establece todo lo relacionado a las definiciones, estándares de identidad, variedades de uvas americanas, requisitos de etiquetas de vino americanos y extranjeros, aspectos verificados en aduana, promociones de vinos y requisitos para la calificación de vino orgánico⁹⁵⁸. Es de particular interés la regulación de la identidad del vino⁹⁵⁹ con relación a su origen.

La regulación establecida por el *TTB* define en qué circunstancias un productor puede indicar que su vino se origina en un área geográfica específica, de manera que el consumidor esté correctamente informado y se pueda distinguir ese producto de otros. En 1935 se emitió la reglamentación para la implementación del *Federal Alcohol Administration Act* y, para evitar confusión en cuanto al origen, se condicionó el uso de nombres geográficos en las etiquetas de los vinos a que el 75% de las uvas prooviesen del lugar nombrado o que junto con el nombre geográfico se

⁹⁵⁵ *Federal Alcohol Administration Act*, Ley de 29 de agosto de 1935, Aug. 29, 1935, c. 814, 27 U.S.C.A. sec. 201.

⁹⁵⁶ 27 U.S.C.A. sec. 201 y ss. Una de las motivaciones principales para la promulgación del *Federal Alcohol Administration Act* fue la adulteración de las bebidas y la necesidad de regular el contenido de las bebidas y la necesidad de informar al público el contenido real, luego de que se terminase la prohibición legal del alcohol en los EE.UU. en 1935. La reglamentación que promulga el *TTB*, incorpora determinaciones del *Food and Drug Administration (FDA)* relativos a la seguridad y salud y el contenido de los alimentos, como la obligación de informar en la etiqueta algunos componentes (sulfitos, colorantes de cochinilla, otros colorantes) y la obligación voluntaria de informar otros componentes alérgicos. Véase 27 C.F.R. sec. 4.32, 32(a) y 32 (b).

⁹⁵⁷ MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks* ..., *op. cit.*, sec. 14:19.50.

⁹⁵⁸ 27 C.F.R. parte 4.

⁹⁵⁹ La Sección 27 C.F.R. 4.21 establece las siguientes identidades de vino: vino de uva, espumoso de uva, de uva carbonatado, cítrico, de fruta, de otros productos agrícolas, aperitivo, imitación o subestándar y retsina.

acopañara la palabra ‘marca’ (*Brand*)⁹⁶⁰. En 1938 se enmendó la reglamentación y se incluyó el concepto de ‘denominaciones de origen’, requiriéndose que al menos un 75% de las uvas prooviesen del lugar nombrado en la denominación, aunque se continuaron permitiendo los nombres geográficos en las marcas a menos que fuesen engañosos⁹⁶¹. En 1986 se adoptaron disposiciones nuevas sobre las prácticas prohibidas en las etiquetas de los vinos. La sección 4.39 dispone que no se puede utilizar una marca geográfica de significación vitivinicultural a menos que el vino cumpla con la denominación de origen o, si se había aprobado el COLA con ese nombre antes del 7 de julio de 1986, cumple con la denominación de origen de ese nombre, la etiqueta indica la denominación origen con la cual cumple o el *TTB* determinó que la etiqueta no sugiere un origen falso del vino⁹⁶². Después del 1 de enero de 1983, los nombres de significación geográfica están prohibidos a menos que el *TTB* determine que el nombre es arbitrario y no sugiere una indicación de origen al consumidor y, en ese caso, estén acompañados por la palabra ‘marca’ (*Brand*)⁹⁶³. Por lo demás, se prohíben afirmaciones, diseños u otras representaciones que indiquen o infieran un origen que no sea verdadero⁹⁶⁴.

La sección 4.25 del volumen 27 del C.F.R. dispone cuándo un vino puede considerarse estadounidense o americano, cuándo tiene derecho a una denominación de origen, áreas vitivinicultural americana o AVA, cuándo se considera un vino importado y puede utilizar una denominación de origen o equivalente a un área vitivinicultural o AV. Resumimos el contenido de la disposición en los siguientes términos:

Sección 4.25, 27 C.F.R.	Vino Americano	Vino Importado
Origen (Sec. 4.25(a))	-EE.UU. -Un estado -2 a 3 estados contiguos	-País -Subdivisión del País -2 a 3 subdivisiones contiguas

⁹⁶⁰ Véase recuento histórico de la reglamentación en *Bronco Wine Co. v. Espinoza*, 104 Cal. App. 4th 598, 128 Cal. Rptr. 2d 320, 336 (2002). Posteriormente revocado en cuanto a los fundamentos jurídicos, *vid. Bronco Wine v. Espinoza*, 67 P.3d 644 (Cal. 2003) y *Bronco Wine Co. v. Jolly*, 33 Cal. 4th 943, 95 P.3d 422 (2004) y (Oct. 13, 2004).

⁹⁶¹ KIHHA, Jay, “Trade Protectionism of Wine Brand Names at the Expense of American Viticultural Areas: Arbitrary Protection of “Big Liquor” at the Expense of Small Vineyards”, *Drake J. Agric. L.*, Vol. 9, 2004, pp. 157-184, p. 166.

⁹⁶² 27 C.F.R. sec. 4.39(i). ‘Significación vitivinicultural’ se define como un nombre que se refiera a un estado, condado o equivalente extranjero aprobado como un área vitivinicultural por el *TTB* o un gobierno extranjero.

⁹⁶³ 27 C.F.R. sec. 4.39(j).

⁹⁶⁴ 27 C.F.R. sec. 4.39(k).

Sección 4.25, 27 C.F.R.	Vino Americano	Vino Importado
	condado -2 a 3 condados contiguos -AVA	-área vitivinicultural según definida en el País
Derecho a denominación de origen (<i>Appellation of Origin</i>) (Sec. 4.25(b))	-Si al menos el 75% de la uva o producción agrícola es cultivada en el área indicada en la denominación, un estado o condado y si comprende más de un área (estados o condados contiguos), toda la fruta o producción es del área denominada y se indica el por ciento de cada área (Sec. 4.25(b)(1)) -Cumple con la reglamentación del área relativa a la producción para poder utilizar la denominación -Si tiene referencia a una cosecha, al menos el 85% debe haber sido cosechado ese año	-Si al menos el 75% de la uva o producción agrícola es cultivada en el área indicada en la denominación y si comprende más de un área (subdivisiones contiguas), toda la fruta o producción es del área denominada y se indica el por ciento de cada área (Sec. 4.25(b)(2)) - Cumple con la reglamentación del País relativa a la producción para poder utilizar la denominación -Si tiene referencia a una cosecha, al menos el 85% debe haber sido cosechado ese año
Derecho a llamarse <i>Viticultural Area</i> (Área vitivinicultural) (Sec. 4.25(e))	- <i>American Viticultural Area/AVA</i> (Área Vitivinicultural Americana) -La denominación del AVA ha sido aprobada por el <i>TTB</i> -Al menos el 85% de las uvas fueron cultivadas dentro de los límites del AVA -El vino fue terminado en una de las áreas incluidas en el AVA -Si el vino se origina del área en la cual coinciden dos AVAs, al menos el 85% de las uvas tiene que provenir del lugar -Si tiene referencia a una cosecha, al menos el 95% debe haber sido cosechado ese año	- <i>Viticultural Area/VA</i> (Área vitivinicultural/AV) -La denominación VA cumple con la reglamentación del País relacionada a la composición, producción y designación del vino en esa área -Al menos el 85% de las uvas fueron cultivadas dentro de los límites del área vitivinicultural -Si tiene referencia a una cosecha, al menos el 95% debe haber sido cosechado ese año

Así pues, una denominación de origen se refiere al lugar en donde las uvas dominantes utilizadas en el vino (al menos un 75%) fueron cosechadas, mientras que un AVAs se refiere a una región establecida donde se cultivan uvas que tienen características distintivas debido al suelo, clima, historia y otros rasgos geográficos, la cual ha sido nombrada y delimitada conforme a la reglamentación aplicable, que incluye el requisito de que el 85% o más del vino se produjo de uvas de la región

nombrada⁹⁶⁵. Los criterios de suelo, clima, historia y otros rasgos geográficos deben ser especificados y evidenciados al momento de solicitar la denominación de un AVA al TTB, conforme al procedimiento establecido⁹⁶⁶. En el proceso de aprobación de un AVA se evalúa el vínculo entre el lugar geográfico y al aprobarse se publica la información relacionada a las características del lugar geográfico y la delimitación de la región incluida.

Respecto al vino importado, un área vitivinicultural o AV se refiere a una región establecida cuya delimitación ha sido reconocida y definida por el País de origen y autorizada a ser utilizada en las etiquetas para el consumo en el lugar de origen⁹⁶⁷. En comparación con las clasificaciones de la reglamentación comunitaria, las denominaciones de origen europeas cumplen con los criterios para designarse como un Área Vitivinicultural o AV importada, pues las uvas utilizadas provienen exclusivamente del área denominada, y también las indicaciones geográficas, que tienen que contener un 85% de uvas del área indicada, conforme al Art. 93 del Reglamento 1308/2013.

Además de las disposiciones federales sobre vinos expuestas, los estados pueden reglamentar el uso de los nombres geográficos. Por ejemplo, ante la cláusula de la ley federal que permite que las etiquetas utilizadas antes del 7 de julio de 1986⁹⁶⁸ no tengan que cumplir con los criterios de denominaciones de origen o AVAs antes explicados si el origen real de las uvas es divulgado en la propia etiqueta, el estado de California legisló para prohibir el uso de la palabra Napa en las etiquetas a menos que el 75% de las uvas proveniese del lugar⁹⁶⁹. En *Bronco Wine Co. v. Jolly*⁹⁷⁰, se

⁹⁶⁵ 27 C.F.R. sec. 4.25 (e)(1)(i).

⁹⁶⁶ 27 C.F.R. sec. 9.12. Debe presentarse prueba de: (1) que el área es conocida nacionalmente o localmente por esa denominación (uso del nombre de fuentes independientes al solicitante); (2) los límites que solicita; (3) las características geográficas que le distinguen (clima, suelo, altura, etc.) de otras áreas; (4) descripción de los límites basada en características a encontrarse en mapas del U.S. Geological Survey y copia del mapa con los límites marcados. Al 23 de septiembre de 2015 surgen 230 AVAs aprobadas. Véase 27 C.F.R. secs. 9.22-9.251.

⁹⁶⁷ 27 C.F.R. sec. 4.25 (ii).

⁹⁶⁸ 27 C.F.R. sec. 4.39(i). Dicha disposición funciona como una cláusula del abuelo para las marcas que incluían nombres de importancia vitivinicultural, ya fuera con la palabra ‘marca’ al lado o con la denominación de origen correcta. Esto era permitido en la reglamentación previa. KIIHA, Jay, “Trade Protectionism of Wine ...”, *op. cit.*, p. 166.

⁹⁶⁹ MCCARTHY, *supra*, sección 14:19.50.

⁹⁷⁰ *Bronco Wine Co. v. Jolly*, 33 Cal. 4th 943, 997, 95 P.3d 422, 457 (2004). El Tribunal Supremo federal denegó revisar esta determinación, 544 U.S. 922, U.S. Cal., Mar. 21, 2005. Resulta interesante

impugnó la capacidad del estado de California para legislar al respecto en vista de la ley federal, pues se aplicó la ley estatal para impedir que se utilizara el término Napa o Rutherford para vinos cuyas uvas provenían de otros lugares. El Tribunal Supremo de California determinó que el Congreso federal al legislar no había excluido la posibilidad de que los estados establecieran protecciones más estrictas para los consumidores, por lo que no había ocupado el campo.

Tras evaluar el sistema del *TTB*, se ha concluido que se presta para usos que no cumplen con los propósitos de la reglamentación, pues en una etiqueta de vino pueden coincidir términos geográficos en la marca, la declaración sobre el origen, la dirección, el tipo de vino o variedad de la uva⁹⁷¹. Lo anterior puede ocurrir ya sea porque se le dé preeminencia a la marca geográfica en la etiqueta y aunque se incluya el verdadero lugar de origen, no se distinga; se confunda el lugar de origen con el lugar de producción o embotellamiento, o se utilicen términos semi-genéricos que hagan referencia a un lugar geográfico⁹⁷².

C. *Indicaciones geográficas genéricas, semigenéricas y no genéricas*

En la discusión sobre las marcas explicamos los criterios para determinar si una marca es genérica al momento de evaluar su registro o de solicitar su cancelación. En el ámbito del *TTB* las denominaciones genéricas se establecen administrativamente. Desde los 1960's, el *TTB*, según aprobado por el Secretario del Tesoro, establecía las categorías de indicaciones geográficas genéricas, semigenéricas y no genéricas para las etiquetas⁹⁷³. Un nombre de significación geográfica que designe una categoría o tipo de vino se considerará genérico sólo si así lo determina el

señalar que en este caso el distribuidor (Bronco) había adquirido las marcas con la referencia a Napa de unos viñedos que ya no operaban, por lo que las uvas provenían de vinos fuera del área.

⁹⁷¹ MAHER Michael, "On Vino Veritas? Clarifying the Use of Geographic References on American Wine Labels", Cal. L. Rev., Vol. 89, 2001, pp. 1881-1925, p. 1882.

⁹⁷² *Ibid.*, pp. 1903-1907. MAHER señala las medidas que Oregón había tomado (prohibe uso de términos geográficos en las marcas o en nombres semi-genéricos si no se originan ahí) y de California (con relación a la prohibición del uso de referencias a Napa y otras AVAs) como medidas de estados exitosamente dedicados a la industria vinícola para protegerse de los problemas del sistema. Además, propone reformar el sistema con las siguientes medidas: eliminar gradualmente el uso de referencias geográficas no reales en las etiquetas de vinos, que los vinos con AVAs contengan un 100% de uvas de la región, si cumple con algunos criterios de uso, una marca tendría prioridad sobre AVAs, exceptuar de las prohibiciones los nombres propios de viñedos y obligar a que cuando se usen nombres geográficos en las etiquetas se indique claramente que no proviene de allí.

⁹⁷³ 27 C.F.R. sec. 4.24.

*TTB*⁹⁷⁴. Las indicaciones genéricas pueden utilizarse, mientras que las no genéricas tienen que provenir del lugar indicado. Los nombres de significación geográfica que no hayan sido clasificados como genéricos o semi genéricos pueden ser o no ser distintivos de una región si el público y la industria entienden que designa a un vino de un lugar específico⁹⁷⁵. Mediante el procedimiento establecido en la Parte 12, se puede solicitar al *TTB* que reconozca nombres de significación geográfica que constituyen designaciones distintivas extranjeras de vinos específicos⁹⁷⁶. La sección 12.21 incluye una extensa lista de ejemplos de nombres no genéricos por País⁹⁷⁷, mientras que la sección 12.31 incluye una lista de los nombres no genéricos de significación geográfica aprobados por constituir designaciones extranjeras distintivas⁹⁷⁸.

El Art. 23 del ADPIC, como sabemos, establece la obligación de impedir el uso de indicaciones geográficas que identifiquen vinos para productos que no sean originarios del lugar designado, independientemente de que sean engañosos o no, aunque se designe el verdadero origen, excepto que el nombre sea el idéntico al nombre habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común de los bienes o que sean utilizados de buena fe dentro del periodo previo al ADPIC establecido en el Art. 24. En 1997, con posterioridad a la entrada en vigor del ADPIC en los EE.UU., se aprobó una ley para establecer una lista de nombres semigenéricos de vinos que podrán ser comercializados aunque no se originen en el lugar indicado, siempre que además se indique el verdadero origen y cumpla con los estándares de ese tipo de vino, que sólo podría ser variada mediante nombres adicionales a ser propuestos por el Secretario del Tesoro⁹⁷⁹. Antes de la enmienda, los nombres semigeméricos se establecían mediante un reglamento del Departamento del Tesoro y la lista era variable por las autoridades administrativas según lo aprobara el Secretario del

⁹⁷⁴ 27 C.F.R. sec. 4.24 (a)(1). Se incluyen como ejemplos el Vermouth y el Sake.

⁹⁷⁵ 27 C.F.R. sec. 4.24 (a)(3).

⁹⁷⁶ 4 C.F.R. 12.3.

⁹⁷⁷ Nombres no genéricos de significación geográfica de España: Alella, Alicante, Almansa, Ampurdan–Costa Brava, Campo de Borja, Carinena, Cava, Condado de Huelva, Jumilla, La Mancha, Manzanilla–Sanlúcar de Barrameda, Mentrída, Montilla–Moriles, Navarra, Penedes, Priorato, Ribeiro, Ribera del Duero, Rueda, Tarragona, Utiel–Requena, Valdeorras, Valencia, Yecla. 27 C.F.R. sec. 12.21 (k).

⁹⁷⁸ Nombres no genéricos de significación geográfica de España que constituyen designaciones extranjeras distintivas: Lágrima, Rioja. 27 C.F.R. sec. 12.31 (e).

⁹⁷⁹ En otras palabras, se le quitó al *TTB* y al Secretario la facultad de variar la lista excluyendo nombres. La sección 910(a) de la Ley 105-34 de 1997 enmendó, entre otras cosas, las disposiciones sobre cobro de arbitrios de las bebidas y su autorización en el comercio. 26 U.S.C.A. sec. 5388.

Tesoro⁹⁸⁰. La enmienda está reñida con la obligación establecida en el Art. 23 del ADPIC de otorgar una protección mayor a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas aunque no sean engañosas. Si bien es cierto que los párrafos 4 al 8 del Art. 24 establecen la excepción de los nombres geográficos utilizados por mucho tiempo o comunes, que en esencia es lo que son los semigenéricos, se cuestiona el efecto de la aprobación de la ley de cristalizar los nombres contenidos en la lista y parece sacarlos del ámbito de negociación de buena fe que establece el propio ADPIC⁹⁸¹.

En el 2006 los EE.UU. firmaron un acuerdo con la Unión Europea sobre el intercambio de vinos que se discutirá más adelante⁹⁸², pero cabe ahora reseñar que el tratado contiene una cláusula que se incorporó como enmienda a la sección 910 de la Ley 105-34 de 1997. Dicha sección establece que con relación a ciertas denominaciones antes declaradas semigenéricas que provengan de la Unión Europea, no se podrán utilizar para designar vinos de otro origen a menos que también se designe el verdadero origen, cumplan con los estándares de ese tipo de vino y hubiese obtenido un COLA autorizando el uso de la denominación antes del 10 de marzo de 2006⁹⁸³. Además, Europa reconoció en el Acuerdo más de trescientas AVAs; mientras que EE.UU. reconoció más de mil denominaciones e indicaciones europeas⁹⁸⁴.

D. *Conflictos entre AVAs y marcas*

La sección 2 del *Lanham Act* establece, según se ha indicado, que no se podrán registrar como marcas indicaciones geográficas que, con relación a vinos o bebidas espirituosas, identifiquen un lugar diferente al lugar de origen. Se requiere

⁹⁸⁰ 27 C.F.R. 4.24(b).

⁹⁸¹ BRODY, Peter ““Semi-Generic” Geographical Wine Designations: Did Congress Trip over TRIPs?”, Trademark Rptr Vol. 89, 1999, pp. 979-985.

⁹⁸² Acuerdo Comercial sobre vinos entre la Unión Europea y EE.UU., firmado el 10 de marzo de 2006, UNTS- I-48326.

⁹⁸³ Se le añadió un tercer párrafo a la sección 5388. Las denominaciones europeas a las que aplica la disposición son: Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Retsina, Rhine Wine or Hock, Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, or Tokay. 23 U.S.C. sec. 2388(3)(C)(i).

⁹⁸⁴ El TTB publica una lista de las regiones reconocidas por País de la UE en: http://www.TTB.gov/itd/eu_names_of_origin.shtml, consultada el 24 de agosto de 2015. En el caso de España, se incluyen como nombres no genéricos Lágrima y Rioja; como nombres con denominaciones de origen protegidas una lista larga que incluye a Navarra, Penedés, Ribeiro, Ribera del Duero, Rueda, Rías Baixas, Valdepeñas, y como nombres protegidos Costa de Cantabria, Castilla y León, entre otros.

que las etiquetas de los vinos contengan una marca, la cual no puede ser engañosa⁹⁸⁵. Sin embargo, se puede hacer referencia a una indicación geográfica en la etiqueta de un vino aunque no sea en la marca. La marca, el origen y la variedad de la uva son la información más importante en las etiquetas de los vinos. Cabe preguntarse qué ocurre cuando una marca y la referencia al origen entran en conflicto, especialmente considerando que es algo que puede ocurrir, pues las determinaciones sobre una y otra son tomadas por agencias administrativas con competencias específicas. Una alternativa lógica ante un conflicto es que se consagre un sistema que garantice el derecho al primero en obtener el registro, ya sea un registro de marca o un AVA⁹⁸⁶. Pero no es una solución fácil de implementar ni justa en todos los casos, especialmente considerando la información que se evalúa y las diferencias entre ambos registros.

El proceso de solicitud para establecer un AVA incluye la publicación de la intención de aprobarla y una invitación para recibir comentarios. Como parte del proceso, el examinador del *TTB* en ocasiones evalúa un posible conflicto entre los derechos sobre alguna marca y el nombre propuesto para el AVA, en el contexto de los comentarios o las oposiciones de terceros que se presenten. Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras, estén protegidas en EE.UU. como marcas de certificación o AVs, tienen que estar pendientes a todas las solicitudes que se presenten para poder intervenir oportunamente e impedir que su indicación geográfica se convierta en genérica, se disminuya su carácter distintivo o en el futuro esté impedida de usarla.

El conflicto con una marca ya registrada puede salir a relucir al evaluarse una oposición a una solicitud para establecer un AVA. En el proceso para el establecimiento de *Chalone Viticultural Area*⁹⁸⁷, cuya solicitud original correspondía al nombre *The Pinnacles*, el *TTB* recibió la oposición de una bodega que tenía derechos marcarios sobre ese nombre. Ya que durante el proceso el *TTB* adelantó mediante expresiones escritas que la confusión entre la marca y el AVA sería inapropiada, el solicitante optó por cambiar el nombre del AVA en la solicitud a

⁹⁸⁵ 27 C.F.R. sec. 4.33.

⁹⁸⁶ RESINEK, Nina, "Geographical indications and ...", *op. cit.*, p. 449.

⁹⁸⁷ *Chalone Viticultural Area*, 47 Fed. Reg. 25517-01 Reg. 25,517 (14 de junio de 1982).

Chalone, la cual sí fue aprobada. El criterio en este caso fue la posibilidad de confusión en el consumidor, aunque no llegó a aplicarse por haberse enmendado la solicitud en el transcurso del proceso.

Sin embargo, en la evaluación de *North Coast Viticultural Area*⁹⁸⁸, el *TTB* hizo expresiones contundentes al indicar que en caso de un choque entre una marca y un AVA, debe prevalecer el derecho a este último, a pesar de que las preocupaciones establecidas por el dueño de la marca eran, en efecto, relacionadas a la confusión que se podría suscitar de aprobarse. Durante el proceso de aprobación de la solicitud del AVA, que originalmente incluía los condados *Napa-Sonoma-Mendocino*, se incluyeron áreas de tres condados adicionales, *Lake, Solano y Marin*. Los solicitantes del AVA también eran dueños de una marca de certificación con la cual se certificaba que el vino que usara la marca '*North Coast Napa-Sonoma-Mendocino*' contenía uvas 100% de esos tres condados, por lo que el uso del AVA, cuyo requisito es sólo de 85% de las uvas dentro del área delimitada, se prestaría a confusión entre los consumidores que tienen una expectativa de un 100%. Las expresiones del *TTB* no consideraron ni la perspectiva del consumidor ni los derechos adquiridos mediante la marca de certificación. El razonamiento fue reiterado en el caso de aprobación de *Wild Horse Viticultural Area*⁹⁸⁹, localizada en la zona conocida como Wild Horse Valley, al cual se opuso la bodega Santa Lucía, la cual había registrado la marca *Wild Horse* en 1985 en el registro federal. El *TTB* indicó que aunque no era su costumbre involucrarse en disputas relacionadas a derechos sobre marcas, en caso de que surgiese un conflicto directo entre derecho de marcas y el derecho de un AVA, debía prevalecer este último, por lo que su autoridad de establecer un AVA que cumplía con todos los criterios no se entendía limitada por la existencia de una marca registrada. También se indicó que la aprobación del AVA no impedía el uso de la marca, por haber sido registrada antes de la fecha establecida como límite, el 7 de julio de 1986 para reconocer marcas previamente registradas, siempre que se indicara su origen verdadero.

Otro caso en el que se aprobó un AVA a pesar de la existencia de una marca fue el de *Martha's Vineyard Viticultural Area* en la isla de Massachussets conocida

⁹⁸⁸ *North Coast Viticultural Area*, 48 Fed. Reg. 42,973, 42,976 (21 de sept. de 1983).

⁹⁸⁹ *Wild Horse Valley Viticultural Area; California*, 53 Fed. Reg. 48244-02 (30 de nov. de 1988).

como Martha's Vineyard⁹⁹⁰. En el transcurso de la solicitud se opuso un productor de vino de Napa, California, que procesaba uvas de un viñedo al cual el dueño le había puesto el nombre de su esposa, *Martha's Vineyard*, y comerciaba el vino con ese nombre desde los 1960's, habiendo obtenido un derecho sobre la marca conforme al *common law*. El *TTB* expresó que no entendía que hubiese probabilidad de confusión entre los consumidores por la distancia entre ambos lugares (localizados en dos extremos opuestos del País) y que podría utilizar *Martha's Vineyard* con la referencia a su denominación de origen, *Napa Valley*.

Una vez aprobado un AVA, el uso del nombre geográfico en la etiqueta, aunque el nombre sea parte de una marca registrada, debe cumplir con los estándares del AVA, o de lo contrario tendrá que solicitar aprobación de una nueva etiqueta. En teoría, lo anterior significa que una vez se aprueba el AVA, prevalece sobre una marca anterior o posterior, aunque sea una marca de certificación válida. En la notificación de intención del establecimiento de *Moon Mountain District Sonoma County Viticultural Area*⁹⁹¹, el *TTB* adelantó que si un vino no es elegible para un AVA y el nombre del AVA está contenido en la marca de la etiqueta, la etiqueta de esa marca no cumple con la reglamentación y debería obtener aprobación para una nueva etiqueta. Al momento de aprobar el AVA⁹⁹², el *TTB* reiteró sus expresiones.

De las expresiones del *TTB* durante los procesos administrativos de la aprobación de AVAs reseñados, se puede concluir que si bien la posibilidad de confusión del consumidor es un criterio que el *TTB* valora en algunos casos, no es decisivo para su determinación, pues parte de la premisa de que está dentro de su autoridad aprobar un AVA si surge que cumple con los requisitos aunque existan algún derecho marcario encontrado. El reconocimiento del lugar y sus características distintivas es la función de las AVAs, por lo que el *TTB* meramente se ha concentrado en su rol en ese contexto y no necesariamente en sopesar intereses en conflicto o reconocer derechos marcarios, lo cual no forma parte de sus competencias. Ahora bien, la consideración de la posible confusión de los consumidores sí lo es y es en ese

⁹⁹⁰ *Martha's Vineyard Viticultural Area*, 50 Fed. Reg. 255 (3 de enero de 1985).

⁹⁹¹ *Moon Mountain District Sonoma County Viticultural Area*, 78 Fed. Reg. 14046-01(4 de marzo de 2013).

⁹⁹² *Moon Mountain District Sonoma County Viticultural Area*, 78 Fed. Reg. 60690-01 78, Fed. Reg. 14046-01 (4 de marzo de 2013).

contexto que se debe valorar la existencia de derechos previos que puedan ser coartados o causar perjuicio al consumidor.

E. *Valoración de la protección en la reglamentación sobre el origen de los vinos*

Cabe preguntarse si adoptar la pauta aplicada en ocasiones por el *TTB* de que prevalece el AVA que cumpla con los requisitos indicados en la solicitud y aplicarla a las AV importadas, independientemente de las marcas registradas, en vez de aplicar la regla del último en llegar, sería una regla que garantizaría el cumplimiento con las obligaciones del Art. 23 del ADPIC que requiere que se deniegue el registro o se invalide la marca que contenga una indicación geográfica que no cumpla con el origen. En este caso, la definición de origen incluye también el requisito de composición de al menos 85% de uvas del lugar designado, lo cual refleja un requisito de un vínculo real entre el producto y la indicación geográfica y justificaría que prevalezca la reglamentación sobre AVs ante las marcas. Ahora bien, es importante recordar que muchas indicaciones geográficas registradas como marcas de certificación cumplen con el criterio de vínculo entre el producto y su lugar de origen aunque el sistema de registro de esas marcas no requiera la verificación del mismo.

También debemos cuestionar el efecto de que los aspectos relacionados con la etiqueta del vino, que para fines del consumidor es una sola, están en la práctica fragmentados en diferentes ámbitos normativos cuya regulación descansa en distintas entidades gubernamentales, mientras que las indicaciones geográficas pueden estar en uno (marcas regulares o marcas de certificación) o en otro (AVA). En ocasiones los tribunales se han expresado sobre estos asuntos cuando una parte ha solicitado la paralización de un proceso administrativo o revisión judicial de las determinaciones administrativas sobre el establecimiento de un AVA. En tales casos, se evidencian las incongruencias o lagunas entre la regulación de las marcas y AVAs.

Una marca que incorpore parcialmente un nombre geográfico de un AVA aprobado antes de su registro podría considerarse una marca débil por ser descriptiva, con el resultado de no poder impedir que otro registre una marca con ese nombre. Eso determinó el Tribunal de Apelaciones en *Leelanau Wine Cellars, Ltd. v. Black & Red*,

*Inc.*⁹⁹³, al revisar la evaluación de las marcas *Leelanau Cellars* y *Chateau de Leelanau Vineyard*, las cuales comercializan vinos cosechados dentro del AVA *Leelanau*. El criterio utilizado por el Tribunal, al considerarlas marcas débiles, fue el de probabilidad de confusión del consumidor sobre quién era realmente el productor del vino comercializado con una y otra marca. Al no encontrar evidencia concluyente sobre esa confusión, el Tribunal denegó la impugnación. Sin embargo, a nuestro entender, esta situación trae a colación la realidad de que ninguna de las dos marcas debió ser objeto de registro con posterioridad al establecimiento del AVA, salvo que se hubiese registrado antes del 7 de julio de 1986 y estuviera cobijada por la aplicación de la antes referida cláusula del abuelo que permite el uso de marcas, aunque se refieran a un AVA, si fue registrada previo al 7 de julio de 1986⁹⁹⁴.

Precisamente el efecto de la aplicación de la cláusula del abuelo ha sido objeto de análisis, por prestarse a que se obtenga una marca que se pueda utilizar en la etiqueta sin cumplir con los criterios del AVA, creando confusión entre los consumidores y ventajas injustas para su titular. La empresa Bronco Wine Co.⁹⁹⁵ compró una marca de un viñedo para comercializar un vino que se producía en otra localización, por lo cual fue objeto de acciones administrativas del *TTB* que posteriormente fueron revisadas judicialmente. En *Bronco Wine Co. v. U.S. Dep't of Treasury*⁹⁹⁶, el *TTB* confiscó 32,000 cajas de botellas de Bronco Wine Corp. por infracciones en la etiqueta, por llevar el nombre *Rutherford* con la denominación de Napa o California, según los COLAs autorizados por el propio *TTB* que no cumplían con los criterios del AVA, pues su contenido no obedecía al requisito de que al menos un 85% fuese producido en el área. El *TTB*, aunque liberó las cajas, prohibió que se siguieran embotellando con esa etiqueta. Bronco Wine Co. impugnó la autoridad del *TTB* de regular el uso de una marca válidamente obtenida, con relación a lo cual el Tribunal determinó que el *TTB* tiene autoridad legal para promulgar reglamentación que prohíba el engaño al consumidor y provea información sobre la identidad y

⁹⁹³ *Leelanau Wine Cellars, Ltd. v. Black & Red, Inc.*, 502 F.3d 504, 521 (6to Cir. 2007).

⁹⁹⁴ 27 C.F.R. sec. 4.39(i).

⁹⁹⁵ Esta estrategia fue objeto de la determinación del Tribunal Supremo de California antes referida avalando la legislación estatal que establecía criterios aún más estrictos que los establecidos en el ámbito federal para el uso de Napa, *Bronco Wine Co. v. Jolly*, ante.

⁹⁹⁶ *Bronco Wine Co. v. U.S. Dep't of Treasury*, 997 F. Supp. 1318, 1321 (E.D. Cal. 1997) confirmado en *Bronco Wine Co. v. Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms*, 168 F.3d 498 (9no Cir. 1999). Inicialmente Bronco también había recurrido al tribunal solicitando un *injunction* para impedir la orden del *TTB*.

calidad de los vinos, por lo que determinó que el *TTB* actuó dentro de las facultades conferidas.

Las carencias del sistema y su reflejo en la interacción entre las marcas y AVAs se evidencian en un caso en el que el titular de una marca extranjera para vinos, usada en el comercio en los EE.UU. desde 1883 y registrada en el Registro federal desde 1933, se vió amenazado por el establecimiento de un AVA con el mismo nombre. En *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dep't of Treasury*⁹⁹⁷, un productor chileno con la marca registrada *Santa Rita* se opuso al establecimiento del *Santa Rita Hills Vitivinicultural Area* y presentó un recurso para paralizar la determinación del *TTB*. El Tribunal armonizó la determinación del *TTB* con el *Lanham Act*, al indicar que mientras el *Lanham Act* le confiere derechos y ciertas causas de acción, la determinación del *TTB* de aprobar *Santa Rita Hills* no interferiría con esos derechos, ya que si alguien utilizaba la etiqueta de manera contraria al AVA establecido, podría acudir al tribunal a impedirlo independientemente de la aprobación del AVA⁹⁹⁸. El Tribunal citó con aprobación la distinción que hizo el *TTB* entre una marca (identifica el producto con el manufacturero) y un AVA (identifica el producto con un origen geográfico). Sin embargo, opinamos que es una distinción demasiado simplificada, pues no considera que las marcas de certificación permiten referencias a origen geográfico, como ya indicamos, ni la interacción entre los medios de protección del ordenamiento y las obligaciones internacionales de los EE.UU. Como cuestión de hecho, luego de las negociaciones entre las partes, se terminó aprobando el AVA como *St. Rita Hills*⁹⁹⁹.

En este caso, parecerían insuficientes los remedios para los titulares de la marca Santa Rita de Chile. Recordemos que a la protección para los vinos establecida en el Art. 23 del ADPIC le aplican las excepciones del Art. 24, que incluyen el registro de una marca de buena fe y previo a la aprobación del Acuerdo. Así pues, si bien es cierto que es posible que Santa Rita fuese una region bonafide en EE.UU., correspondía evaluar si la marca chilena ya contaba con suficiente notoriedad como

⁹⁹⁷ *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dep't of Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001).

⁹⁹⁸ *Ibid.* A la p. 22.

⁹⁹⁹ TITOLO, Julia Lynn, "A Trademark Holder's Hangover: Reconciling the Lanham Act with the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau's System of Designating American Viticultural Areas", J. Intell. Prop. L., Vol. 17, 2009, pp. 173-205, pp. 175-76.

para verse perjudicada en violación a las obligaciones internacionales al respecto, porque en efecto resultase en una confusión en la mente del consumidor sobre el verdadero origen del vino. De hecho, de tratarse de una marca famosa, actualmente (luego de las enmiendas de 2006) hubiese tenido a su disposición las acciones establecidas en la Sec. 43(c) del *Lanham Act* antes discutidas que permiten protección contra actos que puedan diluir o disminuir el carácter distintivo de la marca. Eso debió considerarse, además, en cumplimiento con el artículo 16.1 del ADPIC, que establece el derecho exclusivo del titular de una marca de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

Un aspecto que el Tribunal no analizó en este caso fue el hecho de que la aprobación del AVA pudo haber tenido el efecto de limitar el uso de la marca en las etiquetas de Santa Rita de Chile¹⁰⁰⁰. Por otro lado, también perdió la oportunidad el Tribunal de evaluar si la aprobación del AVA respondía en realidad a un uso legítimo, conforme a lo permitido en el artículo 17 de ADPIC al establecer que “[se] podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, *por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.*” El mandato es claro: hay que evaluar los derechos de terceros y las probabilidades de confusión, así como el trato equitativo entre los productores. En dicho caso, correspondía que el propio tribunal examinara los intereses en juego y tratara de que no se vieran desproporcionalmente afectados por la determinación.

En conclusión, ya que se representa que la protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas es suficiente para el cumplimiento con las obligaciones internacionales, es necesario que se provean normas para resolver los conflictos que pueden surgir, en el caso de los vinos, entre ambos sistemas de protección y evaluación. Al no existir reglas claras de cómo atender los conflictos, no surge un elemento de cohesión entre la reglamentación fragmentada del *Lanham Act* y

¹⁰⁰⁰ TITOLO, Julia Lynn, “A Trademark Holder's Hangover: ...”, *op. cit.*, pp. 175-76.

del Departamento del Tesoro que permita el cumplimiento con las obligaciones internacionales. Aunque las reglas para abordar los conflictos están en el ADPIC, la integración difusa de las normas en las pocas enmiendas que se le hicieron al *Lanham Act* no resulta suficiente. No haber integrado directamente las referidas normas disponibles en los instrumentos internacionales y el fraccionamiento de competencias administrativas, genera las discontinuidades señaladas que resultan en el incumplimiento indirecto de las obligaciones internacionales.

5. LA REGLAMENTACIÓN DEL ORIGEN DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y OTROS PRODUCTOS

A. Normas sobre la clasificación y el origen

La identificación fiel de la naturaleza y el origen de las bebidas espirituosas es uno de los objetivos de la reglamentación que surge del *Federal Alcohol Administration Act* que establece el *TTB*. Igual que los vinos, las bebidas destiladas o espirituosas¹⁰⁰¹ están cobijadas por la disposición de la segunda sección del *Lanham Act* que dispone que se denegará el registro de una marca cuando “sea una indicación geográfica que, con relación a vinos o bebidas espirituosas, identifique un lugar distinto al origen del producto y sea usado por primera vez en o después de un año de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entró en vigor con respecto a los Estados Unidos”. La marca de la bebida es uno de los componentes requeridos de las etiquetas, la cual no puede proveer una impresión errónea del año, origen, identidad u otra característica¹⁰⁰².

La reglamentación sobre la identidad del alcohol, al igual que el Reglamento 110/2008 sobre bebidas alcohólicas, aborda las categorías de bebidas (en el Reglamento europeo denominadas ‘denominaciones de venta’) y las indicaciones sobre el origen. La sección 5.22 del volumen 27 de C.F.R. atiende la identidad de los productos destilados, clasificándolas conforme a su contenido y grados prueba. Dicha

¹⁰⁰¹ La reglamentación estadounidense utiliza el término ‘espíritus destilados’, pero en aras de mantener una terminología uniforme y cónsona con el ADPIC, continuaremos refiriéndonos a ‘bebidas espirituosas’. La reglamentación sobre bebidas alcohólicas está en el volumen 27 de C.F.R.

¹⁰⁰² 27 C.F.R. sec. 5.34. Sin embargo, en el contexto de la revocación de un COLA (*Black Death Vodka*), por el fundamento de que la etiqueta evocaba la muerte, el tribunal de distrito al revisar la determinación administrativa indicó que al *TTB* le competía revisar que la etiqueta fuera cierta con relación al contenido de la botella y no pasar juicio sobre otros aspectos. *Cabo Distrib. Co. v. Brady*, 821 F. Supp. 601 (N.D. Cal. 1992).

disposición específica los nombres u orígenes aceptados en ciertas clases de bebidas, por ejemplo: en la clase brandy, se especifica que el Pisco es un tipo de brandy de uva hecho en Perú o Chile; en la clase ron, se especifica que la cachaça se produce en Brasil conforme a las especificaciones establecidas; en la clase Tequila, se indica que proviene de agave azul fermentado y que es un producto distintivo de México, donde se produce conforme a las leyes que regulan su producción¹⁰⁰³. En gran medida los productos incluidos específicamente en la reglamentación surgen de las listas de productos protegidos de los tratados bilaterales¹⁰⁰⁴.

El párrafo (k) de la sección 5.22 regula las designaciones geográficas y establece que los nombres geográficos que designan distintos tipos de bebidas espirituosas, a menos que el *TTB* no haya determinado que se han convertido en genéricos, no podrán usarse en destilados producidos en cualquier otro lugar diferente a la región indicada por el nombre, a menos que: (1) se utilice el adjetivo “tipo” o “americano” o algún otro indicando el verdadero lugar de producción, y (2) el producto destilado concuerde con la identidad (contenido, grados prueba, etc.) de los de esa región en particular. Esta disposición contradice la obligación establecida en el Art. 23.1 del ADPIC, que establece una prohibición, en el caso de las bebidas espirituosas y los vinos, del uso de indicaciones geográficas que no sean originarios del lugar, aunque utilicen vocablos deslocalizadores, como “tipo”, “estilo” o “imitación”¹⁰⁰⁵.

Además, la sección 5.22 establece que los nombres geográficos que no son distintivos de la identidad de una bebida (por ejemplo, Tequila es distintivo de la identidad de la bebida) y que no se han convertido en genéricos, no deben usarse en espíritus destilados que no provengan de ese origen (por ejemplo, no se debe indicar Ron de Puerto Rico, Ron de Jamaica, etc. si no tiene ese origen). También se prohíbe el uso de las palabras *Scotch*, *Scots*, *Highland* o *Highlands* si no proviene de Escocia. Se requiere, para que se pueda autorizar su levante en aduana, un certificado de origen del lugar de procedencia, que en el caso de algunas bebidas debe establecer que se

¹⁰⁰³ 27 C.F.R. sec. 5.22.

¹⁰⁰⁴ Véase por ejemplo la determinación administrativa que enmendó la sección 5.22 para añadir el pisco de Perú y el de Chile en atención a los tratados que se habían firmado. *Standards of Identity for Pisco and Cognac*, 78 Fed. Reg. 28739-01.

¹⁰⁰⁵ 27 C.F.R. sec. 5.22.

produjeron conforme a los términos de producción que la ley de origen especifica (Ej. Tequila, Whisky)¹⁰⁰⁶.

B. Controversias relacionadas al origen, la marca y la etiqueta

La aplicación del *Lanham Act* a los términos geográficos en las marcas de las bebidas espirituosas puede ser fuente de controversia si la marca resulta engañosa con relación a la categoría de las bebidas o implica aspectos controversiales con relación al nombre geográfico. Interesa resaltar el caso de las marcas de bebidas espirituosas con nombres geográficos en otros idiomas. En *In re Spirits Int'l, N.V.*¹⁰⁰⁷, se revisó la determinación de denegar la marca *Moskovskaya* por ser mayormente geográficamente engañosa por significar ‘de Moscú’. El Tribunal, utilizó la doctrina de equivalentes extranjeros para determinar si era geográficamente engañosa, traduciendo la palabra al idioma inglés para precisar su significado para el público al cual estaba dirigida la comercialización del producto¹⁰⁰⁸. Devolvió el asunto al foro administrativo para que determinase si, para efectos del párrafo e(3) de la Sección 2 del *Lanham Act*, era geográficamente engañosa y si causaría un impacto decisivo en el consumidor¹⁰⁰⁹.

En este contexto, también interesa el desarrollo de los recursos legales surgidos alrededor de la marca *Havana Club*, anteriormente discutido en referencia a la disputa que surgió en la OMC en la cual el OSD determinó que la Sección 211 del *Omnibus Act* era contraria a los principios de nación más favorecida y de trato nacional¹⁰¹⁰ y además porque una de sus determinaciones fue utilizada como precedente para determinar que la Convención Panamericana no tenía aplicación directa en *Empresa Cubana del Tabaco v. General Cigar Co.* (uso de la marca *COHIBA*). De manera introductoria, ya advertimos que este caso en los EE.UU. ha representado litigios durante más de una década y numerosas determinaciones

¹⁰⁰⁶ 27 C.F.R. sec. 5.52.

¹⁰⁰⁷ *In re Spirits Int'l, N.V.*, 563 F.3d 1347, 1357 (Fed. Cir. 2009).

¹⁰⁰⁸ Como explicamos anteriormente en el contexto de los nombres genéricos, cuando la doctrina de equivalentes extranjeros aplica en los casos en que el ‘consumidor americano promedio’ para ese producto traduciría la palabra a su equivalente en inglés, pues el ‘consumidor americano promedio’ incluye a todos los consumidores estadounidenses, incluyendo los que hablan otros idiomas. *Zucrum Foods, LLC v. Marquez Bros., Int'l, Inc.*, sin publicar en F.Supp.2d, 2011 WL 2118653 (N.D. Cal., 17 de mayo de 2011).

¹⁰⁰⁹ *In re Spirits Int'l, N.V.*, supra, a la p. 1357.

¹⁰¹⁰ *Estados Unidos - Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176, ante.

judiciales y administrativas relacionadas al derecho sobre la marca *Havana Club*. Es pertinente su análisis en el sentido de que refleja que no necesariamente se cumple con la protección de los nombres geográficos de las bebidas espirituosas pactada en el ADPIC, que la autorización marcaría y la evaluación de la etiqueta de las bebidas no siempre es coherente y la incongruencia de la regla de que leyes posteriores van por encima de las obligaciones contraídas mediante tratados, incluso sin que se evalúen las posibilidades de armonizar ambas disposiciones.

El detalle de la historia sobre la titularidad de la marca en los EE.UU.¹⁰¹¹ refleja la interacción entre los derechos sobre una marca que consiste en un nombre geográfico y la información en la etiqueta, que considerados en su conjunto puede resultar contraria a las obligaciones internacionales por tener elementos engañosos. Como ya reseñamos en el Capítulo anterior al discutir la disputa que surgió en España, los antecedentes del caso se remontan a la expropiación, luego de la Revolución cubana, de la industria de la familia Arechabala que producía el ron *Havana Club*¹⁰¹². El embargo estadounidense a los productos e intereses cubanos fruto de expropiaciones que no hubiesen sido debidamente compensadas o su reclamación atendida mediante algún medio alternativo de solución de disputa, prohíbe la importación de productos cubanos mediante la reglamentación conocida como *Cuban Assets Control Regulations*¹⁰¹³ y es administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (*Office of Foreign Assets Control, OFAC*) del Departamento del Tesoro. Conforme a la reglamentación, la *OFAC* puede conferir una licencia o autorización para tramitar registros, renovaciones o transferencias de marcas en el Registro de Marcas. A tales efectos, en el 1976 Cubaexport, corporación nacional cubana que manufacturaba *Havana Club*, registró la marca en los EE.UU. En 1994, Cubaexport cedió la marca a un *joint venture* que formó con Pernod Ricard, Havana Club Holding (en adelante H.C.H.).

Bacardí, a su vez, en 1994, luego de comprar los derechos a la familia Arechabala, solicitó el registro de la marca *Havana Club*, además de otras marcas con

¹⁰¹¹ La historia de la titularidad de la marca '*Havana Club*' en España fue discutida en el apartado III.2.D. *Los nombres geográficos en la legislación española sobre marcas*, del Capítulo III.

¹⁰¹² Recuento basado en lo indicado en *Pernod Ricard USA, LLC v. Bacardi U.S.A., Inc.*, 653 F.3d 241, 244 (3d Cir. 2011) y ASTE, Dylan, "Rumble of the Rums: the Battle over 'Havana Club'", J. Contemp. Legal Issues, Vol. 19, 2010, pp. 261-283, a las pp. 261-265.

¹⁰¹³ 31 C.F.R. sec. 515.802.

la palabra *Havana* que fueron denegadas mientras la evaluación de *Havana Club* continuaba pendiente. En el 1995 la *OFAC* aprobó la transacción de Cubaexport. En el 1996, Bacardí introdujo el ron *Havana Club* en los EE.UU., razón por la cual H.C.H. y otra compañía relacionada, H.C.L., presentaron una demanda por infracción a la marca. En el 1997 la *OFAC* revocó la autorización que había otorgado a Cubaexport para transferir la marca por alegado fraude en su tramitación, por lo que ésta permaneció con Cubaexport. En el 1998 se aprobó la sección 211 del *Omnibus Act*, que como ya hemos indicado prohíbe a quienes tengan un interés en marcas de fábrica o de comercio (o nombres y denominaciones comerciales), relacionados con determinados bienes confiscados por el Gobierno cubano, registrar o renovar esas marcas de fábrica o de comercio (o nombres y denominaciones) sin el consentimiento del titular original y restringe el acceso a los tribunales para vindicar los derechos marcarios. A dicha parte de la ley se le conoce como el *Bacardi Bill*, en referencia al intenso cabildeo legislativo que Bacardí ejerció para su aprobación en beneficio de sus planes corporativos.

La complejidad de los asuntos procesales que se desataron se refleja en que en una variante de los casos que comenzó cuando H.C.H. solicitó la paralización de la entrada del ron *Havana Club* de Bacardí en el 1996, se complicó con la revocación de la licencia aprobando la transferencia de la marca a H.C.H., lo cual impidió la acción de H.C.H. para hacer valer los derechos como titular de la marca, mientras que como parte del proceso de impugnación de la sección 211, el Tribunal no considerará los planteamientos sobre marcas y los reclamos sobre violación a la Convención Panamericana¹⁰¹⁴. Luego de que en el 2006, al expirar la marca que tenía Cubaexport y que no podía renovar¹⁰¹⁵, Bacardí comenzó a vender ron *Havana Club* con la receta Arechabala, producido en Puerto Rico, según claramente se indicaba en la etiqueta, Pernord Ricard presentó una acción legal al amparo de la sección 43(a)(1)(B) del

¹⁰¹⁴ Véase *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.3d 116 (2d Cir.2000); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F.Supp.2d 1085 (S.D.N.Y.1999); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 1998 WL 150983 (S.D.N.Y. Mar. 31, 1998); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 961 F.Supp. 498 (S.D.N.Y.1997); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 974 F.Supp. 302 (S.D.N.Y.1997).

¹⁰¹⁵ Este asunto fue objeto de otros recursos legales, en los que Cubaexport argumentó que la Sección 211 del *Omnibus Act* no podía impedir la renovación de marcas registradas previo a la ley o se violaría el debido proceso de ley. El Tribunal rechazó el argumento al entender que claramente también prohibía las renovaciones, por lo que Cubaexport no podía renovar la marca. *Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios v. U.S. Dep't of Treasury*, 638 F.3d 794, 798 (D.C. Cir. 2011). Uno de los jueces del panel disintió por entender que la sección 211 debía aplicarse prospectivamente.

Lanham Act por ser la referencia a Havana un anuncio engañoso que daba a entender que el origen del ron era Cuba. El *TTB* aprobó la etiqueta en el 2008¹⁰¹⁶. Aunque se presentó prueba sobre la posible confusión del consumidor a nivel de instancia (encuestas), el Tribunal determinó que no estaba obligado a considerarla pues de la propia etiqueta surgía que el verdadero origen del ron era Puerto Rico¹⁰¹⁷. Determinó que correspondía, al ser un caso sobre competencia desleal y no sobre marcas¹⁰¹⁸, evaluar la totalidad de la etiqueta para considerar si era engañosa. También indicó que conforme al derecho a la libre expresión, al productor tenía derecho a evocar el origen histórico de la receta de la familia Arechabala y su origen cubano, según expuesto en la referida etiqueta.

Sin embargo, no se consideraron otros aspectos en el contexto de la competencia desleal cuyo examen era obligatorio. Al respecto, sabemos que no son aplicables directamente las disposiciones del ADPIC, por lo que no se consideró lo dispuesto en el Art. 23 del ADPIC que prohíbe que con relación a las bebidas espirituosas se utilicen indicaciones geográficas que no correspondan al verdadero origen “incluso cuando se indique el verdadero origen del producto”. No obstante, según indicamos antes, tal obligación del ADPIC está incorporada en la sección 2(a) del *Lanham Act*, que prohíbe indicaciones geográficas que identifiquen un lugar distinto al origen del producto. Antes hemos discutido la distinción que hace el *TTB* entre las marcas y las AVAs, al disponer que no se permitiría el uso de marcas que correspondan a un AVA con cuyos requisitos no cumplen, por lo que de surgir ese caso se tendría que solicitar autorización para una etiqueta nueva. Dicho análisis

¹⁰¹⁶ El *TTB* evaluó el cumplimiento de la sección 5.22(k) antes citada. Además, la evaluación del *TTB* requiere un examen sobre si resulta engañosa la marca de la etiqueta. En específico, la sección 7.23 (b) requiere el siguiente análisis:

(b) Misleading brand names. No label shall contain any brand name, which, standing alone, or in association with other printed or graphic matter, creates any impression or inference as to the age, origin, identity, or other characteristics of the product unless the appropriate TTB officer finds that such brand name, either when qualified by the word “brand” or when not so qualified, conveys no erroneous impressions as to the age, origin, identity, or other characteristics of the product.

27 C.F.R. sec. 7.23. Una evaluación al tenor de esta disposición no debió resultar en la aprobación de la etiqueta.

¹⁰¹⁷ *Pernod Ricard USA, LLC v. Bacardi U.S.A., Inc.*, 653 F.3d 241, 244 (3d Cir. 2011).

¹⁰¹⁸ En *In Re Compañía De Licores Internacionales S.A.*, 102 U.S.P.Q.2d 1841 (P.T.O. 20 de marzo de 2012), el *TTAB* del *USPTO* rehusó aplicar como precedente el caso de *Havana Club* al examinar la solicitud de registro de la marca *Old Havana* para un ron producido en la Florida. Indicó que el caso de *Havana Club* no era uno de registro de marcas sino de competencia desleal, por lo que no aplicaba el razonamiento.

aplicado a la controversia de *Havana Club*, debería también evidenciar que el uso de dos referencias geográficas, una real y otra meramente evocadora, no corresponde a los estándares de competencia leal establecidos en el *Lanham Act* ni a las obligaciones internacionales que incorpora. Si bien el Tribunal enfatizó que no se trataba de una controversia marcaria, por lo que no aplicó los criterios discutidos sobre si la referencia geográfica causaría una conexión en la mente del consumidor sobre el origen del producto, y que *Havana 'Club'* no equivalía a 'Hecho en Havana', entendemos que el análisis del asunto no atendió la controversia real sobre la indicación falsa del lugar de origen en la etiqueta de la bebida. Conforme a las disposiciones sobre competencia desleal que debieron aplicarse, queda claro que se trataba de una referencia engañosa sobre el origen prohibida, que se despachó con la determinación de que la sección 211 del *Omnibus Act* prevalecía sobre las normas anteriores.

Aunque la controversia en torno a *Havana Club* tiene una carga política con relación al embargo estadounidense a los intereses cubanos que tal vez puede cambiar en el futuro cercano, confirma nuestra apreciación anterior sobre los productos vitivinícolas en el sentido de que la reglamentación discontinua de las marcas y las etiquetas, así como la no aplicación directa de las disposiciones del ADPIC, resultan en un incumplimiento indirecto de las obligaciones internacionales.

C. Otros productos

En ausencia de una política de calidad articulada que busque la protección específica de la relación entre el producto y el lugar de origen en el ordenamiento estadounidense, fuera de la protección de las bebidas alcohólicas en particular, la protección de las indicaciones geográficas relativas a otros productos ha sido objeto de reglamentación en los estados. En ese sentido, resulta de particular importancia determinar el alcance que puedan tener tales medidas más allá del ámbito jurisdiccional de los estados.

Las cervezas (clasificadas como bebidas con contenido alcohólico de granos germinados de malta) están sujetas a una reglamentación federal del Departamento del Tesoro similar a la de las bebidas espirituosas con relación al requerimiento de incluir la marca en la etiqueta y la prohibición de incluir información engañosa. En el

ámbito europeo, como vimos, están incluidas en la reglamentación sobre productos agrícolas y alimenticios. Conforme a la reglamentación del *TTB*, existen nombres geográficos para tipos distintivos de bebidas de malta, a menos que se hayan convertido en genéricos¹⁰¹⁹. Tales nombres geográficos no genéricos no podrán usarse salvo que se haya producido en el lugar indicado, a menos que (1) se utilice el adjetivo “tipo” o “americano” o algún otro indicando el verdadero lugar de producción, y (2) las características de la bebida de malta concuerden con el tipo de los de esa región en particular¹⁰²⁰. Tampoco se pueden usar nombres geográficos que no correspondan a tipos de cervezas o bebidas de malta establecido en el lugar mencionado.

Al margen de la reglamentación específica sobre las cervezas indicadas, la protección de otros productos distintos a los vinos y las bebidas usualmente se protege en los EE.UU. mediante marcas de certificación y leyes estatales, como por ejemplo, *Vidalia Onion Act of 1986* en el estado de Georgia, el café *Kona* en Hawaii y ‘arroz de Minnesota’¹⁰²¹. La protección regional que no se traduzca en un registro de marca federal tendrá un ámbito muy reducido que no podrá tener en cuenta los conflictos que surjan con marcas de otros estados y de otros países, ni la interacción con la designación estatal y las marcas, tal como se indicó con relación a de los vinos. Este aspecto se analizará desde la perspectiva estatal cuando examinemos los proyectos de ley sobre denominaciones de origen y los intentos de desarrollar una identidad geográfica para el café puertorriqueño. Este tipo de legislación se enfrenta a un obstáculo adicional que no se presenta en la legislación del *Lanham Act*: su cuestionamiento por atentar contra la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución federal¹⁰²². Por ejemplo, en *Piazza's Seafood World LLC v. Bob Odom*¹⁰²³, un importador de mariscos titular de las marcas estatales *Cajun Boy* y *Cajun Delight* impugnó la aplicación de una ley del estado de Louisiana que prohíbe el uso del término *Louisiana creole* o *Cajun* para productos no originarios de ese

¹⁰¹⁹ La única que se dispone que es genérica es *India Pale Ale*. 27 C.F.R. sec. 7.24(g).

¹⁰²⁰ 27 C.F.R. sec. 7.24(f). Ejemplos de tipos de cervezas distintivas con nombres geográficos que no son genéricos incluyen: *Dortmund*, *Dortmunder*, *Vienna*, *Wien*, *Wiener*, *Bavarian*, *Munich*, *Munchner*, *Salvator*, *Kulmbacher*, *Wurtzburger*, *Pilsen* (*Pilsener* y *Pilsner*).

¹⁰²¹ Ga. Code Ann. sec. 2-14-130, Haw. Rev. Stat. sec. 486-120.6 y Minn. Stat. Ann. sec. 30.49.

¹⁰²² GOEBEL, Burkhart, “Trademarks As Fundamental ...”, *op. cit.*, p. 932.

¹⁰²³ *Piazza's Seafood World LLC v. Bob Odom*, 448 F.3d 744 (5to Cir. 2006).

estado¹⁰²⁴. El tribunal de apelaciones federal determinó que la ley, que era aplicable aunque se tratase de un uso ‘potencialmente’ engañoso, se estaba imponiendo contra el demandante de manera inconstitucional por ser más amplia de lo necesario para lograr el propósito de evitar confusión en los consumidores, pues a pesar del uso de la marca en la envoltura se indicaba el origen real de los productos. Por otro lado, en *Native American Arts, Inc. v. Waldron Corp.*¹⁰²⁵ se impugnó la aplicación de una ley que prohíbe vender un producto sugiriendo que fue confeccionado por los nativos americanos o alguna tribu indígena cuando en realidad no lo haya sido¹⁰²⁶. El tribunal avaló la condición de que para que pudiese catalogarse un artículo como indígena en realidad tuviese ese origen, pero estableció que la determinación de si era o no engañosa la indicación le correspondía al juez y no a una autoridad administrativa. Según se ha señalado, el *Lanham Act* no distingue entre si una marca es potencialmente engañosa o en efecto engañosa, por lo que las marcas no están sujetas al escrutinio adoptado en las leyes estatales mencionadas¹⁰²⁷. Como analizaremos en el próximo capítulo con respecto a Puerto Rico, esto refleja que las iniciativas estatales para poner en vigor políticas de calidad van a estar limitadas por la aplicación de la ley federal.

Ya que la legislación aplicable a escala federal para la protección de las indicaciones geográficas de otros productos es el *Lanham Act*, se pueden presentar controversias relativas a solicitudes de cancelación de marcas o de paralización de uso de nombres geográficos. En caso de que se trate de una marca ya registrada de la cual se pretenda solicitar la cancelación por ser geográficamente engañosa con relación al origen de un producto, puede resultar en un litigio complicado y duradero, como ilustra el caso de *Parma*, que pesar de que el *Consorzio del Prosciutto di Parma* no prevaleció en la revocación de la marca estadounidense *Parma*¹⁰²⁸, finalmente obtuvo el registro de la marca *Prosciutto de Parma*¹⁰²⁹ que coexiste con la estadounidense¹⁰³⁰.

¹⁰²⁴ La. Rev. Stat. Ann. sec. 3:4617(D)-(F).

¹⁰²⁵ *Native American Arts, Inc. v. Waldron Corp.*, 399 F.3d 871 (7to Cir. 2005).

¹⁰²⁶ *Indian Arts and Crafts Act of 1990*, Ley No. 101-644, 25 U.S.C. sec. 305-10.

¹⁰²⁷ TUSHNET, Rebecca, “Trademark Law As Commercial Speech Regulation”, S.C. L. Rev., Vol. 58, 2007, pp. 737-756, p. 755.

¹⁰²⁸ *Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, 23 U.S.P.Q.2d 1894 (P.T.O. 17 de junio de 1992).

¹⁰²⁹ La solicitud se presentó el 7 de agosto de 1984 y se registró el 12 de noviembre de 1996, registro núm. 2014629.

¹⁰³⁰ RESINEK, Nina, “Geographical indications and ...”, *op. cit.*, p. 450.

En el caso de *Roquefort*¹⁰³¹, en virtud de la marca de certificación registrada a nombre de la Comunidad de Roquefort, se impugnó el uso por un importador de la referencia a “queso roquefort importado” que no provenía de la región geográfica certificada. El Tribunal validó el planteamiento de los titulares registrales y su derecho a prohibir el uso por terceros.

La reglamentación a escala nacional de las indicaciones geográficas para otros productos en los EE.UU. no parece ser algo que vaya a ocurrir ni a corto ni a mediano plazo. Por un lado, si con relación a otros productos cuyo valor comercial es considerable se ha optado por una reglamentación minimalista, utilizando las normas legales sobre competencia desleal y marcas, además de la reglamentación sobre las etiquetas que responde a otros intereses específicos, no es probable que se logre crear un andamiaje particular para otros productos. Por el otro lado, según se refleja en el estancamiento de las negociaciones sobre ampliar la protección del Art. 23 del ADPIC a otros productos además de los vinos y las bebidas espirituosas, no es un asunto con relación al cual haya una tendencia clara a nivel internacional que sirva para promover legislación más específica a nivel nacional. El peso de rescatar y conservar las indicaciones geográficas recae en los gobiernos locales y estatales.

6. VÍAS PROCESALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Considerando los temas expuestos sobre la protección de las indicaciones geográficas en la jurisdicción estadounidense, corresponde delimitar concretamente cómo hacer valer la protección. En este sentido, la protección resulta de un mosaico de obligaciones contraídas internacionalmente que desembocan en su incorporación fragmentada en la legislación sobre competencia desleal, marcas o reglamentación específica sobre vinos y bebidas espirituosas. Lo anterior puede suponer cierta dificultad con relación a cómo hacer valer los derechos tanto a los nacionales como a los extranjeros. Al determinarse la vía procesal que corresponde para reivindicar los derechos relativos a las indicaciones geográficas, se debe establecer cómo se configura la infracción que se pretende reprimir o resarcir. En función a lo anterior, se presentan los diferentes remedios disponibles.

¹⁰³¹ *Cnty. of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494 (2do Cir. 1962).

Así pues, de tratarse de una violación a las prohibiciones sobre competencia desleal relativas al engaño sobre el origen que puedan causar un daño sustancial a los consumidores al amparo de la sección 5 del *FTCA*, la jurisdicción para promover una acción de cesación y solicitar que impongan las penalidades correspondientes recae en la *FTC*¹⁰³². Es la referida entidad la que inicia las acciones y cobra las penalidades civiles.

En el caso de que resulte aplicable la legislación sobre marcas, es necesario distinguir entre si la violación a las protecciones de las indicaciones geográficas surge por el registro de una marca, el uso de una marca o la infracción de una marca ya registrada. Si se trata de que se pretende registrar una marca con un contenido geográfico, corresponde al interesado participar en el proceso mediante la oposición al registro o entablar alguna acción para que cese el uso de la marca. Si se tratase de que quien pretende el uso de la indicación geográfica tiene una marca registrada, la cual se presume válida si no se ha impugnado dentro de los cinco años posteriores al registro, se podría impugnar, entre otras cosas, si es usada para representar falsamente el origen del producto¹⁰³³. En el caso de que el uso en cuestión sea contrario a los derechos derivados por el registro de una marca, en especial en los casos en que se trate de un registro de una marca de certificación, que permite el uso de nombres geográficos, la parte afectada, que a diferencia de la parte ‘interesada’ establecida en el ADPIC debe probar un daño potencial y un nexo causal¹⁰³⁴, puede utilizar los remedios disponibles en la secciones 32, 35, 43 y 44 del *Lanham Act*¹⁰³⁵, que cubren las acciones civiles permitidas por el uso no consentido de las marcas, los daños recobrables (ingresos dejados de recibir, daños, costos, honorarios, triple daños en casos de contrabando), multas fijadas por ley (hasta un millón de dólares si fue intencional), incluyendo el uso en el comercio de palabras, símbolos, etc., que causen confusión, sean engañosos o representen erróneamente la naturaleza o el origen del producto. Como tuvimos oportunidad de exponer anteriormente, las determinaciones administrativas pueden ser revisadas por los tribunales apelativos federales, lo cual es aplicable también a las determinaciones administrativas sobre remedios que se hayan solicitado.

¹⁰³² Sección 5 de *FTCA*, 15 U.S.C.A. sec. 45, antes citada.

¹⁰³³ Sección 15 del *Lanham Act*, 15 U.S.C.A. sec. 1065.

¹⁰³⁴ ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, p. 31.

¹⁰³⁵ 15 U.S.C.A. secs. 1114, 1117, 1125 y 1126.

Si la causa de acción surge de una disposición federal sobre marcas, la Ley de la Judicatura federal establece que los tribunales de distrito federal tendrán jurisdicción original¹⁰³⁶. Si la reclamación está relacionada al trámite de un registro, su oposición o la reivindicación de los derechos de un titular de una marca federal, la determinación de que la causa de acción surge al amparo del *Lanham Act* no conlleva dificultades mayores. Sin embargo, si se trata de una reclamación por actos de competencia desleal, como indicamos anteriormente, es necesario que surja de una reclamación relacionada a un derecho establecido en la legislación federal sobre marcas o de lo contrario aplicará el derecho estatal sobre competencia desleal y los tribunales federales no tendrán competencia en ausencia de una cuestión federal (*federal question*) al amparo de una ley federal, un tratado o la Constitución¹⁰³⁷ o diversidad de ciudadanía entre las partes.

No obstante, aunque se determine que existe jurisdicción sobre la materia o el asunto (*subject matter jurisdiction*), también es necesario determinar si existe jurisdicción sobre el demandado (*personal jurisdiction*). La jurisdicción sobre el demandado plantea dificultades si éste no tiene presencia en el foro donde es demandado, pues los imperativos constitucionales del debido proceso de ley requieren que el ejercicio de la actividad haya tenido suficientes efectos en la jurisdicción como para que se considere avisado de que estaría sujeto a litigios en esa jurisdicción¹⁰³⁸. La presencia del producto del demandado en la corriente comercial no es suficiente si la conducta no refleja la intención o propósito dirigido a ese mercado particular, pues no se satisfarían los imperativos de juego limpio y justicia sustancial del debido proceso de ley establecido en la Quinta Enmienda, de aplicabilidad a los estados mediante la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal¹⁰³⁹. Los criterios para determinar jurisdicción sobre la persona son examinados caso a caso, convirtiendo el asunto

¹⁰³⁶ 28 U.S.C.A. sec. 1338.

¹⁰³⁷ 28 U.S.C.A. sec. 1331.

¹⁰³⁸ Véase *Int'l Shoe Co. v. State of Wash., Office of Unemployment Comp. & Placement*, 326 U.S. 310 (1945). (La 'presencia' de una corporación foránea requerida para que pueda demandarse en el foro requiere actividades continuas y sistemáticas, que dé lugar a las responsabilidades que se le atribuyen en la demanda, por lo que la presencia incidental o un acto aislado no es suficiente.) Además, *Perkins v. Benguet Consol. Min. Co.*, 342 U.S. 437, 72 S. Ct. 413, 96 L. Ed. 485 (1952) y *Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall*, 466 U.S. 408 (1984).

¹⁰³⁹ *Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown*, 564 U.S. ___, 131 S. Ct. 2846 (2011) y *J. McIntyre Mach., Ltd. v. Nicastro*, 564 U.S. ___, 131 S. Ct. 2780 (2011).

sobre jurisdicción en uno de resolución poco predecible que es comúnmente litigado en los tribunales estatales y federales¹⁰⁴⁰. El Tribunal Supremo de EE.UU., en su actual tendencia limitante en términos del ejercicio de la jurisdicción personal, ha reiterado que la determinación sobre jurisdicción personal debe descansar en fundamentos sobre el debido proceso de ley y que se debe ejercer jurisdicción sólo cuando los vínculos con el lugar donde se presenta la demanda son de una naturaleza y constancia tal como para que el demandado se sienta en ‘casa’ en el foro¹⁰⁴¹. Ciertamente el régimen estadounidense es poco predecible y ha sido fuente de extensa discusión doctrinal¹⁰⁴². En caso de violación a los derechos de titulares de una marca, al amparo de la jurisprudencia referida, puede plantearse la inexistencia de jurisdicción sobre la persona en el lugar donde se considere que ocurrió el daño, especialmente si la infracción se comete a través de Internet¹⁰⁴³.

En los casos de leyes o reglamentación especial, como ocurre con los vinos o bebidas, corresponde aplicar las normas que administra el TTB con relación a la importación, autorización de etiquetas y los remedios provistos. Cabe recordar el caso *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dep't of Treasury*¹⁰⁴⁴ antes discutido, en el cual, un productor chileno con la marca registrada *Santa Rita* se opuso al establecimiento del *Santa Rita Hills Vitivinicultural Area*. Otros ejemplos ilustran que el ámbito de aplicación del titular de la marca se limita a proteger las infracciones a la marca pero no necesariamente se extienden a otras prácticas, como la indicación en las etiquetas del café de ‘mezcla de Café colombiano’ por productores que no cumplen con los criterios de la marca de certificación ‘Café de Colombia’, cuyo uso engañoso tendría que probarse en una acción de competencia desleal¹⁰⁴⁵.

¹⁰⁴⁰ MULLENIX, Linda S., “Personal Jurisdiction Stops Here: Cabining the Extraterritorial Reach of American Courts”, U. Tol. L. Rev., Vol. 45, 2014, pp. 705-730.

¹⁰⁴¹ *Daimler AG v. Bauman*, 134 S. Ct. 746, 749 (2014). El Tribunal expresó que “[a]ccordingly, the proper inquiry, this Court has explained, is whether a foreign corporation’s “affiliations with the State are so ‘continuous and systematic’ as to render [it] essentially at home in the forum State.””

¹⁰⁴² BORCHERS, Patrick J., “One Step Forward and Two Back: Missed Opportunities in Refining the United States Minimum Contacts Test and the European Union Brussels I Regulation” Ariz. J. Int’l & Comp. L., Vol. 31, 2014, pp. 1-19, p. 2. Véase para un análisis comparativo de la situación en la Unión Europea y los EE.UU., DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Pluralidad de jurisdicciones y unificación de las reglas de competencia: una visión transatlántica”, R.E.D.I., Vol. 53, 2006, pp. 19-60.

¹⁰⁴³ Véase ejemplo de caso hipotético sobre infracción de marcas en TRAMMELL, Alan M., BAMBAUER, Derek E., “Personal Jurisdiction and the “Interwebs””, Cornell L. Rev., Vol. 100, 2015, pp. 1129-1190, pp. 1177-1178.

¹⁰⁴⁴ *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dep't of Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001).

¹⁰⁴⁵ Ver discusión sobre el ejemplo en EECKHOUT, Piet, TRIDIMAS, Takis, *Yearbook of European Law* 2010, Vol. 29, Oxford University Press, 2010, pp.224-260, p. 255.

Sin embargo, lo anterior no cubre las posibilidades de protección en los casos de uso de términos geográficos que impiden la comercialización posterior de productos en el mercado por la existencia de un registro de una marca del cual la parte interesada no tuvo conocimiento. Un ejemplo de este escenario es el caso del té *rooibos* (*red bush tea*), arbusto que sólo proviene del sureste de África del Sur, donde no hay una protección específica de indicaciones geográficas, sino que se protegen a través de marcas colectivas¹⁰⁴⁶. Dicha marca *Rooibos* había sido registrada en los EE.UU. por un exportador en 1994, lo cual hizo muy difícil que otros pudieran exportar el producto a los EE.UU. y generó un litigio¹⁰⁴⁷ en el cual se solicitó la cancelación del registro de la marca, que finalmente fue transado a un costo de alrededor de un millón de dólares para los productores. Ya que no resultó en una determinación final que analizara el registro, no queda claro si los productos comercializados al amparo de la marca registrada procedían de otro lugar o la oposición resultaba de la apropiación de un término considerado genérico en la jurisdicción de origen. Conforme a las obligaciones de los artículos 22 y 24 del ADPIC, de no existir engaño en el registro, el deber de los Estados miembros de proveer los medios para cancelar el registro se limitaría al supuesto de registro de mala fe¹⁰⁴⁸.

Para tener una perspectiva completa, debemos mencionar que en ocasiones el registro de una indicación geográfica como una marca tradicional puede ser una estrategia exitosa para un País que no tiene la infraestructura administrativa para cumplir con los mecanismos de control que requiere una marca de certificación o una indicación geográfica. Este es el caso del registro de *Sidamo* por el Gobierno de Etiopía, luego de oponerse exitosamente al registro por Starbucks de la marca *Shirkinia Sun-dried Sidamo* en los EE.UU. El Gobierno de Etiopía se opuso al registro de la marca por Starbucks por haber utilizado la marca en el comercio previo a la solicitud y fundamentándose en las probabilidades de confusión que el registro causaría con relación a la marca en uso, sin presentar argumentos relacionados a la

¹⁰⁴⁶ SANTILLI, Juliana, *Agrodiversity and the Law ...*, op. cit., p. 317.

¹⁰⁴⁷ *Rooibos Limited v. Forever Young (Pty)*, Cancelación No. 25,676, 13 de febrero de 2003, 2003 WL 355740.

¹⁰⁴⁸ Una búsqueda en la base de datos del *USPTO* arrojó 17 marcas vigentes que contienen la palabra *Rooibos*. Consultada el 25 de septiembre de 2015.

naturaleza geográfica del nombre, que se refiere a una provincia que aunque ya no existe oficialmente en Etiopía, es una región históricamente reconocida por el cultivo de café¹⁰⁴⁹. El *USPTO* se rehusó a registrar la marca *Sidamo* solicitada por el Gobierno de Etiopía en varias ocasiones por considerarlo un término descriptivo que estaría mejor protegido como una marca de certificación; sin embargo el Gobierno de Etiopía argumentó exitosamente que el término había adquirido significación secundaria de manera que el consumidor identificaba el producto con el Gobierno de Etiopía¹⁰⁵⁰. Con un registro de una marca tradicional, el Gobierno de Etiopía conserva la potestad de determinar quién puede utilizar la marca mediante las licencias que puede conceder, sin tener que establecer un sistema de control para certificar el café y, ya que no se establece una conexión entre una región geográfica y el producto, la marca puede usarse aunque el café sea producido en otras regiones de Etiopía¹⁰⁵¹. Como cuestión de hecho, el Gobierno de Etiopía concede licencias sin costo a distribuidores o vendedores, incluyendo a Starbucks, quienes están obligados a usar la marca sólo en productos que estén compuestos de 100 por ciento café Sidamo¹⁰⁵². Ciertamente representa una excepción al requisito de que la marca identifique a un productor, ya que en este caso el productor del café no es el Gobierno de Etiopía. Sin embargo, al no haberse establecido, en el transcurso del reconocimiento del derecho a la marca, un vínculo entre el lugar de origen y el producto, la protección frente a terceros se limita a las reglas aplicables a las marcas en cuanto a la prioridad de derechos y a los criterios de confusión, ya que no le sería aplicable la protección del ADPIC relativa a las indicaciones geográficas.

III. Las indicaciones geográficas en los acuerdos concluidos por los EE.UU.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Ante la falta de uniformidad de la protección a escala internacional de las indicaciones geográficas, los acuerdos regionales, de libre comercio o bilaterales pueden ser un vehículo muy atractivo para exportar el modelo de protección propio

¹⁰⁴⁹ Véase solicitud de oposición al registro de ‘Shirkin Sun-dried Sidamo’ presentada por el Gobierno de Etiopía, <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91171503&pty=OPP&eno=1>, consultada el 5 de septiembre de 2015.

¹⁰⁵⁰ ROTSTEIN, Fiona, CHRISTIE, Andrew F., “Blood, toil, tears ...”, *op. cit.*, p. 425.

¹⁰⁵¹ ROTSTEIN, Fiona, CHRISTIE, Andrew F., “Blood, toil, tears ...”, *op. cit.*, pp. 424-425. La marca está registrada en el *USPTO* y como marca comunitaria, según consultado el 5 de septiembre de 2015.

¹⁰⁵² *Ibid.*, pp. 425-426. También véase, BROWNELL, Maria, “Coffee Trademark Licensing for Farmers: Brewing A Farmer-Owned Brand”, *Drake J. Agric. L.*, Vol. 14, 2009, pp. 291-325, p. 301.

mediante las cláusulas pactadas, en especial si se trata de tratados concertados con países en vías de desarrollo¹⁰⁵³. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial los EE.UU. dirigieron sus gestiones en pro de la liberalización del comercio en el desarrollo del GATT, a partir de 1985 comenzaron a prestar mayor atención a los tratados de libre comercio¹⁰⁵⁴. Para los EE.UU. representan ventajas pues, entre otros aspectos, mejoran su capacidad negociadora en comparación con el ámbito multilateral del ADPIC y pueden servir para forzar legislación implementadora sobre asuntos que el Congreso no ha atendido¹⁰⁵⁵. Para los países en desarrollo que negocian estos tratados con los EE.UU., aunque parten de la expectativa de ventajas económicas y concesiones en sectores específicos, se dice que los costos económicos y sociales asociados son enormes¹⁰⁵⁶. La agenda bilateral ha incluido los asuntos planteados por los EE.UU. en los foros internacionales: la extensión de la protección de los derechos de autor, marcas y patentes; la necesidad de ratificar tratados de propiedad intelectual; protección a través de patentes de materia viva; limitación en la concesión de licencias compulsorias de patentes; implementación específica de sectores por información no divulgada, y reglas sobre el agotamiento de derechos¹⁰⁵⁷. Aunque, a diferencia de Europa, para los EE.UU. la protección de las indicaciones geográficas no es una prioridad en las negociaciones, los tratados regionales o bilaterales presentan una oportunidad para proteger productos específicos en otras jurisdicciones sin tener que depender de sistemas de protección diversos que no necesariamente son conocidos para los operadores comerciales que interesan la protección.

Un sector que los acuerdos de libre comercio bilaterales tienden a atender con mayor precisión que el ADPIC son las normas de observancia del Capítulo III. Los acuerdos de libre comercio con posterioridad a la firma del GATT firmados por los EE.UU.¹⁰⁵⁸ se han caracterizado por establecer compromisos más precisos o

¹⁰⁵³ EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of ...?” *op. cit.*, p. 612.

¹⁰⁵⁴ GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ...*, *op. cit.*, p.81 y ss.

¹⁰⁵⁵ YU, Peter, “Five Disharmonizing Trends ...”, *loc. cit.*, pp. 86-87.

¹⁰⁵⁶ KUANPOTH, Jakkrit, “TRIPS-Plus Rules ...”, *loc. cit.*, p. 29.

¹⁰⁵⁷ ROFFE, Pedro, “Bilateral Agreements and a TRIPS-plus World: The Chile-USA Free Trade Agreement” en *TRIPS Issues Papers*, Quaker International Affairs Programme, Ottawa, 2004, pp. 1-50, p. 49, disponible en [http://geneva.quino.info/pdf/Chile\(US\)final.pdf](http://geneva.quino.info/pdf/Chile(US)final.pdf), última visita el 17 de marzo de 2015.

¹⁰⁵⁸ EE.UU. ha concluido tratados de libre comercio con Australia, Bairén, Chile, Jordania, Oman, Marruecos, Singapur, Perú, los seis países miembros del CAFTA (Costa Rica, República Dominicana,

protecciones más elevadas. Como ejemplos podemos mencionar que en el acuerdo de EE.UU.-Jordania¹⁰⁵⁹ (2000) se especificó que el daño al titular se computaría a base del valor del bien y que se tendría la autoridad *ex officio* para incautar piratería y falsificaciones sin necesidad de denuncias; en el acuerdo EE.UU.-Chile¹⁰⁶⁰ (2003) se establece específicamente que aunque no se requiere un sistema de observancia exclusivo, el sistema nacional que se tenga no se utilizará como excusa para incumplir y el juez puede imponer multas o prisión al que no divulgue la información de terceros que participen en los actos de piratería; mientras que en el acuerdo EE.UU.-Corea del Sur¹⁰⁶¹ (2007) se establece el reembolso al titular de una patente de los costos legales y se añade una norma de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet y la obligación de deshabilitar los sitios web que permitan bajar obras protegidas¹⁰⁶². Algunos han caracterizados tales acuerdos como la exportación de los EE.UU. de sus normas de propiedad intelectual¹⁰⁶³. Otros entienden que los esfuerzos de armonización de normas no sustituyen el beneficio que podría tener un esfuerzo más efectivo de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en los países menos desarrollados¹⁰⁶⁴. Resulta de interés examinar el tratamiento, si alguno, a las indicaciones geográficas en los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, previo a analizar los acuerdos aplicables a la industria vitivinícola, con el propósito de evaluar cómo complementan las normas ya estudiadas.

2. LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y EL ACERCAMIENTO DEL ADPIC-PLUS

Cabe preguntarse los elementos que debe tener un tratado bilateral para atender efectivamente las ineficiencias de la protección de las indicaciones geográficas y de su aplicación más allá de las fronteras. Los EE.UU. se han

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Corea del Sur, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Ecuador, países de la Unión Aduanera del sur de África (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Suráfrica y Swaziland). Fuente: <http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/fta/fta/index.htm>, última visita 23 de agosto de 2015.

¹⁰⁵⁹ *Free Trade Area, U.S.-Jordan, art. 19.2, Oct. 24, 2002, 41 I.L.M. 63*, disponible en http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Jordan/asset_upload_file250_5112.pdf.

¹⁰⁶⁰ *Free Trade Area, U.S.-Chile, June 6, 2003, art. 24.5*, http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/Section_Index.html.

¹⁰⁶¹ *Free Trade Area, U.S.-S. Korea, June 30, 2007, Art. 24.6*, http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Republic_of_Korea_FTA/Final_Text/Section_Index.html.

¹⁰⁶² TRAINER, Timothy P., "Intellectual Property Enforcement: ...", *op. cit.*, pp. 62-69.

¹⁰⁶³ GILLMAN, Eric, "Legal Transplants in Trade and Investment Agreements: Understanding the Exportation of U.S. Law to Latin America", *Geo. J. Int'l L.*, Vol. 41, 2009, pp. 263-301, p. 279.

¹⁰⁶⁴ KAMPERMAN SANDERS, Anselm, "Intellectual Property, Free ...", *op. cit.*, p. 909.

caracterizado por tratar de llegar a acuerdos que aumenten el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual acordado en el ADPIC, acuerdos a los que se denominan *TRIPs-Plus*. Mientras los EE.UU. exportan gran cantidad de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual, muchos de los países que firman los tratados de libre comercio con ellos son importadores de ese tipo de productos, por lo que el compromiso de adoptar los estándares reforzados de tales acuerdos tiene un costo mayor para ellos¹⁰⁶⁵. Se puede entender que, al menos en el contexto de los productos farmacéuticos, los esfuerzos de los EE.UU. son representativos de los acuerdos regionales y bilaterales recientes y se distancian un poco de los concertados por la Unión Europea, que tienden a incluir disposiciones más equilibradas que reflejan los compromisos entre los miembros¹⁰⁶⁶.

Los EE.UU., a su vez, han utilizado las negociaciones bilaterales como mecanismos para subsanar las dificultades a las que tienen que hacer frente las corporaciones estadounidenses debido a las leyes y falta de protección de los derechos de propiedad intelectual que se identifican como resultado de los informes hechos en virtud de la Sección 301 de la Ley Arancelaria 1974¹⁰⁶⁷. Como norma general, en los tratados de libre comercio que incorporan normas de propiedad intelectual se especifican los tratados multilaterales de propiedad intelectual (administrados por la OMPI) de los cuales son partes o se comprometen a hacer las gestiones para adherirse. A continuación analizaremos un escogido de tratados de libre comercio representativos concluidos por los EE.UU. para evaluar el tratamiento a las indicaciones geográficas, en particular el modelo de regulación, si incluye reglas para atender conflictos entre marcas e indicaciones geográficas y las disposiciones sobre solución de diferencias.

A. *TLCAN*

Las partes en el TLCAN, vigente desde el 1 de enero de 1994, establecieron una zona de libre comercio al amparo del artículo XXIV del GATT. Su ámbito de aplicación incluye a Puerto Rico. Conforme al Art. 103, las partes establecen la

¹⁰⁶⁵ KUANPOTH, Jakkrit, “TRIPS-Plus Rules ...”, *loc. cit.*, p. 44.

¹⁰⁶⁶ YU, Peter, “The International Enclosure ...”, *op. cit.*, p. 867.

¹⁰⁶⁷ 19 U.S.C.A. sec. 2242. Dicha sección autoriza exámenes sobre vigilancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual en los países con los que comercian los Estados Unidos. RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., “The TRIPS Agreement, ...”, *op. cit.*, p. 151.

confirmación de los derechos y obligaciones internacionales existentes y que en caso de incompatibilidad, prevalecería el TLCAN salvo que se disponga otra cosa. Anteriormente, cuando explicamos las enmiendas al *Lanham Act* que resultaron de la entrada en vigor del TLCAN, indicamos que el tratado tiene un artículo dedicado a las indicaciones geográficas. También señalamos que luego de las enmiendas al *Lanham Act* por la entrada en vigor del TLCAN, se borró la diferencia entre una marca geográficamente engañosa y una geográficamente descriptivamente engañosa: ninguna tiene acceso al registro si se determina que es engañosa.

Como indicamos antes, las disposiciones del Art. 1712 del TLCAN sobre indicaciones geográficas son sustancialmente iguales a las acordadas posteriormente en el ADPIC, incluyendo la definición del Art. 22 y algunos párrafos del Art. 24. Sin embargo, no se incorpora la protección adicional establecida en el Art. 23 para las bebidas espirituosas y los vinos. Por lo tanto, se contempla que la protección de las indicaciones geográficas sea a través de la legislación sobre marcas, y no se descarta ni se dispone la obligación de adoptar normas *sui generis*.

Las disposiciones que pueden servir para resolver conflictos entre marcas e indicaciones geográficas son esencialmente las mismas que las del ADPIC, que dictan que en cada caso se sopesarán los criterios de veracidad y probabilidades de engaño al resolver si procede o no invalidar el registro o uso de marcas o indicaciones geográficas en conflicto. La buena fe es un criterio importante en la determinación. No se hace referencia a la aplicación de las leyes del lugar de origen.

Las controversias que surjan al amparo del TLCAN o el GATT, o su sucesor, podrán resolverse en uno u otro foro a opción del reclamante, conforme al Art. 2005. Referente a la solución de controversias del TLCAN relacionadas a las indicaciones geográficas, será de aplicación el sistema establecido en el artículo 20 que contempla las siguientes etapas: la consultiva todavía no contenciosa; la convocatoria de la Comisión de Libre Comercio que se reúne para intentar ayudar a llegar a una solución; el proceso arbitral, y la suspensión de beneficios.

B. Chile

El acuerdo entre EE.UU. y Chile fue el fruto de negociaciones e intercambios de información por más de 10 años, en cuyo transcurso se aprobó el ADPIC¹⁰⁶⁸. Entró en vigor el 1 de enero de 2004. Tanto la legislación de los EE.UU. como la de Chile contemplan la protección de las indicaciones geográficas mediante la regulación de la competencia desleal, las marcas y la reglamentación *sui generis* de algunos productos¹⁰⁶⁹. En los EE.UU. es aplicable en el territorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

El Capítulo 17 es sobre los derechos de propiedad intelectual e incluye su propio preámbulo, en el que se expresa el objetivo de “construir sobre las bases establecidas en tratados internacionales existentes en el campo de la propiedad intelectual, incluido el [ADPIC]”. Conforme al Art. 17.2.1, las partes se obligan a incluir como marcas de fábrica las marcas colectivas, de certificación (sin tener que reconocerlas como una categoría aparte) y sonido, y se autorizan a incluir como tipos de marcas las olfativas y las indicaciones geográficas. Una indicación geográfica, conforme a la nota 3, puede ser una marca en la medida que dicha indicación consista en “algún signo o combinación de signos que permitan identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”. La protección de las marcas establecida en el Art. 17.2.4 incluye el derecho exclusivo de impedir signos idénticos o similares para los productos o servicios para los cuales se registró o relacionados si su uso da lugar a confusión, conforme a la legislación interna de cada parte, *incluyendo las indicaciones geográficas posteriores*. Se contempla, por lo tanto, que las marcas pueden ser vehículos para la protección de las indicaciones geográficas, pero la titularidad de una marca da derecho a impedir marcas confusas posteriores, incluyendo indicaciones geográficas.

El Art. 17.4 está dedicado a las obligaciones de ambas partes con relación a las indicaciones geográficas. En armonía con la definición del Art. 22 del ADPIC, se

¹⁰⁶⁸ ROFFE, Pedro, “Bilateral Agreements and ...”, *op. cit.*, p. 3.

¹⁰⁶⁹ *Ibid.*, p. 40.

definen las indicaciones geográficas como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”. También se dispone que “[c]ualquier signo o combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica”. El tercer párrafo está dedicado a las obligaciones mutuas de las partes, que incluyen el deber de proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de quienes (incluye entes gubernamentales y personas, en el caso de EE.UU.) cumplan con la legislación al respecto.

En cuanto a los vinos y bebidas espirituosas de EE.UU., Chile se compromete a proporcionar a las indicaciones geográficas el mismo reconocimiento que otorga conforme a su registro; mientras que EE.UU. se obliga a proporcionar a las bebidas espirituosas y vinos chilenos el reconocimiento que otorga con el sistema de COLAs del *TTB*. Las demás disposiciones del artículo están dirigidas a simplificar los procesos existentes, garantizar la participación para oponerse a una solicitud, así como la publicidad y transparencia. Además, el párrafo 10 establece que cada parte garantizará que entre los fundamentos para denegar la aprobación de una indicación geográfica se incluya la posibilidad de causar confusión por la existencia de una marca registrada previamente, en proceso de registrarse conforme a la buena fe o en uso conforme a la buena fe¹⁰⁷⁰. Considerando esta norma en conjunto con el Art. 17.2.4, resulta que aplicaría la regla de que las marcas en uso o registradas previo a las indicaciones geográficas prevalecen siempre que sean de buena fe y se haya cumplido con las disposiciones relativas a las marcas en el propio tratado. Sin embargo, no se especifica sobre la cancelación de una marca que sea contraria, falsa o engañosa con relación a una indicación geográfica.

¹⁰⁷⁰ Cada parte se obliga a incluir los siguientes fundamentos para denegar solicitudes de indicaciones geográficas:

- (a) que la indicación geográfica es confusamente similar a una solicitud de marca de fábrica o de comercio preexistente, hecha de buena fe y aún pendiente o a una marca de fábrica o de comercio registrada, preexistente en esa Parte; o
- (b) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en esa Parte.

Referente a ciertos productos distintivos, el Art. 3.15 establece la protección de algunos en específico¹⁰⁷¹. Las disposiciones discutidas están en línea con lo dispuesto en el ADPIC, excepto que sólo atienden las indicaciones geográficas posteriores a marcas, pero no las marcas que sean falsas o engañosas con relación a las indicaciones geográficas, lo cual sí está atendido en el Art. 22 del ADPIC.

El capítulo 22 contiene las disposiciones sobre solución de controversias que, entre otras cosas, permite que cuando la controversia surja de ese tratado, cualquier otro en que ambas partes sean parte o de los tratados de la OMC, el demandante podrá elegir el foro. El tratado provee para consultas, buenos oficios, mediación y el establecimiento de un grupo arbitral.

C. CAFTA-DR (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)- EE.UU.

El Acuerdo se firmó el 5 de agosto de 2004 y entró en vigor el 1 de marzo de 2006 para los EE.UU.¹⁰⁷² Incluye al territorio aduanero y las zonas de libre comercio establecidas en los 50 estados de los EE.UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico. El grupo CAFTA-DR constituye el mercado de exportación 14^{vo} para los EE.UU., mientras que para los países de Centroamérica los EE.UU. son el mercado más importante¹⁰⁷³. Según se ha expresado, el acuerdo provee a los EE.UU. la oportunidad de afianzar los intereses de seguridad y estabilidad en el área, pero mediante el estado

¹⁰⁷¹ Artículo 3.15: Productos distintivos

1. Chile reconocerá que el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey, que es un Bourbon Whiskey puro que solamente está autorizado para ser producido en el Estado de Tennessee, como productos distintivos de Estados Unidos. Por consiguiente, Chile no permitirá la venta de ningún producto como Bourbon Whiskey o Tennessee Whiskey, a menos que haya sido elaborado en Estados Unidos de conformidad con las leyes y regulaciones de Estados Unidos que rigen la elaboración del Bourbon Whiskey y del Tennessee Whiskey.

2. Estados Unidos reconocerá el Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado, los que son autorizados en Chile para ser producidos sólo en Chile, como productos distintivos de Chile. Por consiguiente, Estados Unidos no permitirá la venta de ningún producto como Pisco Chileno, Pajarete o Vino Asoleado, a menos que estos hayan sido producidos en Chile de acuerdo con las leyes y regulaciones de Chile que rijan la producción de Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado.

¹⁰⁷² Implementado en los EE.UU. mediante legislación específica por país miembro, conforme a *Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, sec. 101(b), Ley 109-53, 119 Stat. 462, 19 U.S.C. sec. 4001.

¹⁰⁷³ GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ..., op. cit.*, p.162-163.

de derecho y el fortalecimiento de capacidades administrativas para el comercio¹⁰⁷⁴. La sección 201 de la ley habilitadora contiene el mismo lenguaje que el *URAA*, al disponer que, con relación a la ley federal, no se interpretará que el acuerdo tiene el efecto de enmendar o derogar disposiciones de la ley federal a menos que así se disponga, que ninguna ley estatal se declarará inválida o que es contraria al tratado a menos que sea por un proceso promovido por los EE.UU. y que no confiere una causa de acción o defensa directa disponible a individuos.

Con relación a las marcas y las indicaciones geográficas, provee una protección similar a la dispuesta en el tratado Chile-EE.UU., pues el Art. 15.2.1 requiere protección de marcas colectivas, de certificación y sonoras, que puede extenderse a las indicaciones geográficas y las olfativas. Las partes, según el Art. 15.2.3, tendrán el derecho de impedir que terceros usen “signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión”. La definición de las indicaciones geográficas es igual a la definición del ADPIC.¹⁰⁷⁵

Las partes se comprometen a establecer los medios legales¹⁰⁷⁶ para identificar y proteger las indicaciones geográficas de las otras partes que cumplen con la definición, lo cual incluye la obligación de proveer los medios para que las personas de la otra parte soliciten la protección o el reconocimiento de las indicaciones geográficas y aceptar las solicitudes y peticiones de las personas de la otra parte. También se comprometen a procesarlas con un mínimo de formalidades, asegurarse de que sean publicadas para efectos de oposición, proveer procedimientos para la cancelación, proveer al público en general una guía de los procedimientos, y a los solicitantes los medios para obtener datos sobre las solicitudes específicas. En la misma línea que el acuerdo con Chile, se establece en el Art. 15.3.7 que cada parte se

¹⁰⁷⁴ *Ibid.*

¹⁰⁷⁵ Art. 15.3.1.

¹⁰⁷⁶ La nota 8 establece que tales *medios legales* se refieren a “un sistema que permite a los solicitantes brindar información sobre la calidad, reputación u otras características de la indicación geográfica reclamada”.

asegurará de que se incluirán como causas para denegar la protección o reconocimiento de las indicaciones geográficas que pudiese ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe, y a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la parte. En este sentido, resulta que en caso de conflicto entre una marca preexistente o pendiente de registro de buena fe, prevalecerá la marca. En caso de una marca posterior, las partes tienen el derecho a impedir su registro basado en la probabilidad de confusión. Sin embargo, no surge expresamente la obligación de oficio de impedir su acceso al registro, aunque se puede colegir de la propia definición de las indicaciones geográficas y la presunción de que si no cumple con tal definición, no debe tener acceso a registro. Tampoco se obliga a un sistema *sui generis*, aunque se presume que podrían protegerse en el andamiaje de las marcas.

En términos de solución de controversias, el modelo es muy similar al del TLCAN, aunque provee como una alternativa a la suspensión de mecanismos proveer la compensación monetaria de daños¹⁰⁷⁷. Sin embargo, el sistema establecido en el TLCAN no ha resultado en un volumen de casos que puedan llevar a predecir su efectividad en este caso. En el caso de los EE.UU., la sección 102(c) de la ley que lo implementa, prohíbe las acciones individuales fundamentadas en violaciones al Tratado¹⁰⁷⁸.

D. Marruecos

El acuerdo de libre comercio con Marruecos se firmó el 15 de julio de 2004 y entró en vigor el 1 de enero de 2006. Incluye disposiciones detalladas sobre reglas de origen, barreras técnicas, salvaguardas relacionadas a la agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias. El formato y contenido, guarda mucha relación con el acuerdo con Chile y el CAFTA-DR. Incluye a Puerto Rico al definir el territorio de EE.UU. al cual le es aplicable.

Con respecto a las marcas, en el Art. 15.24 se establece que las partes tendrán derecho a prohibir que terceros utilicen signos idénticos o parecidos a marcas,

¹⁰⁷⁷ Art. 20.16.

¹⁰⁷⁸ 19 U.S.C.A. sec. 4001-4111.

incluyendo indicaciones geográficas sin su autorización, si causarían confusión, excepto por las excepciones de buena fe establecidas en el tratado. El Art. 15.3 está dedicado a las indicaciones geográficas, definidas en el tercer párrafo en los mismos términos que en el ADPIC, disponiéndose expresamente que podrán constituir indicaciones geográficas cualquier signo o combinación de signos, incluyendo nombres personales o geográficos. En específico, se dispone que si una de las partes provee medios para proteger las indicaciones geográficas, el proceso de solicitudes debe estar accesible a los interesados sin la intervención directa de las partes, así como otras disposiciones sobre la participación y transparencia en las solicitudes. Además, se dispone que entre las razones para denegar el registro de una indicación geográfica estará la determinación de que resultaría confusa con relación a una marca registrada o en proceso de registro o confusamente similar a una marca registrada de buena fe. Por lo tanto, se admite la existencia de un sistema *sui generis* para el registro de las indicaciones, así como que prevalezcan marcas anteriores que cumplan con los criterios de buena fe.

El sistema de solución de diferencias establecido en el capítulo 20 incluye la posibilidad de escoger entre el sistema del tratado y el OSD, consultas, el referido a un comité conjunto y el establecimiento de un panel. Se especifica, asimismo, que no se proveerán derechos directos a individuos para impugnar acciones de las partes por ser contrarias al acuerdo.

E. Otros acuerdos: Singapur, Australia, Jordania y Corea del Sur

El tratado de libre comercio con Singapur está en vigor desde el 1 de enero de 2004. El intercambio comercial entre los EE.UU. y Singapur es considerable, pues en el 2003 alcanzó 40 billones de dólares¹⁰⁷⁹. Puerto Rico está incluido en la definición del territorio estadounidense al cual le aplica el tratado. Su estructura y acercamiento es más parecido al del NAFTA y al de Chile, tratándose de un tratado complejo. Sin embargo, las disposiciones sobre indicaciones geográficas y marcas, incluidas en el Art. 16.2 no hacen referencia a un sistema *sui generis* de indicaciones geográficas y se limitan a establecer que las marcas pueden incluir las indicaciones geográficas y el

¹⁰⁷⁹ GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ..., op. cit.*, p. 248.

derecho de prohibir que terceros usen signos, incluyendo indicaciones geográficas que puedan causar confusión con relación a una marca registrada.

Por otro lado, el tratado de libre comercio con Australia entró en vigor el 1 de enero de 2005. Los intereses de los EE.UU. con relación a Australia estaban en gran medida relacionados a los productos agrícolas, inversiones, compras gubernamentales y servicios, así como aspectos de propiedad intelectual¹⁰⁸⁰. Puerto Rico está incluido como parte del territorio estadounidense al cual le es aplicable el tratado. El Art. 17.2 atiende las marcas y las indicaciones geográficas. Se dispone que las indicaciones geográficas podrán protegerse como marcas; que los titulares de marcas tendrán el derecho a impedir que terceros utilicen signos o indicaciones geográficas que resulten en confusión con relación a una marca registrada, y que se denegará el registro de una indicación geográfica en caso de que resulte igual a una marca registrada o en proceso de registro o registrada de buena fe. Las demás disposiciones con relación a las marcas están más bien dirigidas a establecer mínimos procesales con relación al registro de marcas y a reducir las diferencias en la regulación de las marcas en las respectivas jurisdicciones. Se establece que con relación al registro de las indicaciones geográficas, deben proveerse procedimientos sencillos, accesibles y transparentes y se debe publicar la solicitud para proveer la oportunidad de oponerse, así como de cancelar. El Art. 17.11 detalla las medidas de observancia con relación a los derechos de propiedad intelectual, que incluye procesos administrativos y civiles, criminales, medidas provisionales, medidas en frontera, entre otros.

El acuerdo con Jordania, firmado por EE.UU. unas semanas después del 11 de septiembre de 2001, fue el primer tratado de libre comercio que firmaron los EE.UU. con una nación árabe, así como el primero firmado después de los Acuerdos de Uruguay y en incluir disposiciones sobre condiciones laborales y asuntos ambientales¹⁰⁸¹. El acuerdo establece el objetivo de eliminar aranceles y los productos establecidos, atiende las reglas de origen, cooperación aduanera y salvaguardas. El texto revisado no especifica su aplicación en Puerto Rico al no definirse los territorios de los países contratantes. Con relación a la propiedad intelectual, las disposiciones resultan bastante detalladas, reflejando que al momento de la negociación, Jordania

¹⁰⁸⁰ *Ibid.*, p. 252.

¹⁰⁸¹ GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ..., op. cit.*, p. 220-223.

aún no era parte de la OMC¹⁰⁸². El Art. 4, dedicado a los derechos de propiedad intelectual, establece la obligación de garantizar el trato nacional en el disfrute de tales derechos. La definición de marcas, en el Art. 4.6, incluye las marcas de servicio, colectivas y de certificación y las indicaciones geográficas. También se establece el derecho del dueño de una marca registrada de impedir el uso por terceros de la marca o de una similar, incluyendo las indicaciones geográficas, sin autorización. El tratado dispone para la resolución de controversias mediante consultas, que podrían referirse al Comité Conjunto y a su vez ser consideradas por un panel de conciliación compuesta por tres miembros. Sin embargo, se ha señalado que el mecanismo del tratado podría mejorar en el sentido de que las determinaciones no son vinculantes y se debería incluir un cuerpo revisor de las determinaciones de los paneles¹⁰⁸³.

Finalmente, el acuerdo con Corea del Sur entró en vigor el 1 de enero de 2012. Corea del Sur es la décima economía mundial, por lo que el interés de los EE.UU. en este mercado es considerable, a pesar de existir renglones sensitivos entre las partes, como la importación de carne estadounidense, la exportación a los EE.UU. de autos coreanos y su relación con Corea del Norte¹⁰⁸⁴. El territorio estadounidense cubierto por el tratado incluye a Puerto Rico. El Art. 18.2 aplica a las marcas, incluyendo las indicaciones geográficas, que se pueden proteger como marcas. Se provee la definición establecida en el ADPIC para las indicaciones geográficas. Asimismo, se establece el derecho a prohibir el uso de una marca o indicaciones geográfica que cause confusión con relación a una marca registrada y mínimos procesales para el registro de marcas. El párrafo 14 dispone que con relación al registro de las indicaciones geográficas, deben proveerse procedimientos sencillos, accesibles y transparentes y se debe publicar la solicitud para proveer la oportunidad de oponerse, así como de solicitar que se cancele. El párrafo 15 especifica que las partes proveerán, como fundamento para denegar un registro de una indicación geográfica, el registro o registro pendiente previo de una marca o el derecho de usar una marca que se haya adquirido de buena fe con antelación. El sistema de solución de diferencias es similar al establecido en otros tratados de libre comercio, incluyendo la elección de foro entre

¹⁰⁸² *Ibid.*, p. 226-5.

¹⁰⁸³ NSOUR, Mohammad, "Fundamental Facets of the United States-Jordan Free Trade Agreement: E-Commerce, Dispute Resolution, and Beyond", *Fordham Int'l L.J.*, Vol. 27, 2004, pp. 742-784, p. 784.

¹⁰⁸⁴ GANTZ, David A., *Regional trade agreements: ..., op. cit.*, p. 258-259.

el dispuesto en el tratado y el OSD y las fases desde la conciliación hasta el establecimiento de paneles, según establecido en el Art. 22.

F. *Valoración del tratamiento de las indicaciones geográficas en los acuerdos*

Los tratados de libre comercio representativos reseñados reflejan que el interés por la protección de las indicaciones geográficas no es un asunto prioritario ni responde a una política de calidad uniforme que se quiera exportar a los socios comerciales. Más bien, la importancia que se le haya dado responde a las características de los intercambios comerciales con cada país en específico. Dentro del grupo de los acuerdos reseñados destaca el Acuerdo con Chile, en el cual se atendieron asuntos en específico sobre las indicaciones geográficas, reflejando la importancia del intercambio comercial de vinos entre ambos países.

En todos los acuerdos se contempla la protección de las indicaciones geográficas a través de la legislación de las marcas, incluyendo a las indicaciones geográficas en la definición de tipos de marcas. En la mayoría no se especifica ni se hace referencia a una reglamentación *sui generis*, salvo en los acuerdos con Chile y Marruecos que se contempla que además de a través de las marcas se aplique una reglamentación específica, que en el caso de Chile se comprometen a reconocer mutuamente con relación a los vinos.

Las reglas sobre los conflictos que puedan surgir entre las marcas y las indicaciones geográficas se limitan a atender el supuesto de una indicación geográfica posterior que cause confusión con relación a una marca anterior, reflejando la preocupación que los EE.UU. han expresado en las negociaciones multilaterales con relación a los derechos previos de los titulares de las marcas. Esto no quiere decir que las partes no estén, de todos modos, obligadas a aplicar las disposiciones del ADPIC, si no que no se obligan a descartar marcas que sean contrarias a las indicaciones geográficas a menos que medie mala fe.

Este panorama no permite concluir que a través de los acuerdos se hace frente a las carencias de la protección sobre indicaciones geográficas en el ámbito nacional de las partes contratantes. Salvo en el caso de Chile, que por el obvio interés

comercial en la comercialización de los vinos se quiso garantizar un reconocimiento recíproco de indicaciones geográficas ya reconocidas, en los demás acuerdos se constata el objetivo de exportar el sistema de protección estadounidense a través de las marcas al especificar que es una vía de protección aceptada, lo cual tiene el efecto de ir creando un sentido de validez alrededor del sistema de protección estadounidense.

3. TRATADOS BILATERALES DE LOS EE.UU. RELACIONADOS A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

La limitada eficacia jurídica, en términos del concepto y los medios de protección, de la reglamentación multilateral de las indicaciones geográficas convierten a la negociación bilateral en un mecanismo idóneo para lograr compromisos concretos, pero por sectores, sobre la protección de las indicaciones geográficas. La protección de algunos productos extranjeros, como el *Tequila* o el *Cognac*, ya incorporada en la reglamentación estadounidense, resulta de disposiciones de tratados de libre comercio o bilaterales que han sido incorporados específicamente¹⁰⁸⁵. Un tratado muy importante, en este contexto, es el Acuerdo bilateral sobre vinos entre la Unión Europea y los EE.UU. de 2006.

En 1983 se firmó un acuerdo entre los EE.UU. y la Unión Europea, con el propósito de reexaminar ciertos requisitos de importación al mercado europeo, comenzar negociaciones técnicas sobre etiquetas, reconocimiento de AVAs y el compromiso de que los EE.UU. se esforzarían para prevenir la erosión de denominaciones de origen europeas no genéricas¹⁰⁸⁶. Aunque el Acuerdo culminaría

¹⁰⁸⁵ Véase Acuerdo entre los EE.UU. y Francia mediante intercambio de notas del 2 de diciembre de 1970 y 18 de enero de 1971 en el cual los EE.UU. se comprometen a proteger los términos *Cognac*, *Armagnac*, y *Calvados*, a cambio de la protección de *Bourbon* para productos estadounidenses; el TLCAN con relación a la protección del *Tequila*; el TLC con Chile para la protección de *Pisco*, entre otros. Sin embargo, la protección mediante estos acuerdos y el registro de marcas de certificación en realidad es cuestionable cuando, como indica KAMPERMAN SANDERS, por ejemplo, además de la marca de certificación de *Tequila*, núm. 78286762, a nombre del Consejo Regulador del Tequila, existen 270 registros de marca que incluyen el nombre *Tequila* en el registro de marcas del USPTO. KAMPERMAN SANDERS, Anselm, "Intellectual Property, Free ...", *op. cit.*, nota 40. Llama la atención que la solicitud de registro de la marca de certificación se presentó en el 2003, ya en vigor el TLCAN y el ADPIC, y se indicó que primero se usó en el comercio el 1 de enero de 1995.

¹⁰⁸⁶ *Letter from John M. Walker, Jr., Assistant Sec'y (Enforcement and Operations), U.S. Treasury Dep't, and Stephen E. Higgins, Dir., Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, to Leslie Fielding, Dir.-Gen. for External Relations, Comm'n of the Eur. Comtys. (July 26, 1983).* ROSE, Brian "No More Whining About Geographical Indications: Assessing the 2005 Agreement Between the United States

en el 1989, se extendió hasta el 2005. A finales de los 90's, se exigió la inclusión de algunos asuntos en concreto, como restringir el uso de los semigenéricos, aceptación de las prácticas enológicas estadounidenses y la reducción de tarifas europeas.

El Acuerdo de 10 de marzo de 2006 antes reseñado con relación a los nombres semigenéricos aborda lo siguiente: reconocimiento a las prácticas de vinificación existentes; acuerdo sobre un proceso consultivo para aceptar nuevas prácticas; limitación del uso de ciertos nombres semigenéricos europeos¹⁰⁸⁷; la aceptación de la Unión Europea conforme a ciertas condiciones del uso de ciertos términos regulados en vinos importados de los EE.UU.; el reconocimiento de designaciones de origen de ambas partes; simplificación de requisitos de certificación de vinos estadounidenses importados a la Unión Europea; la definición de parámetros de elementos opcionales en las etiquetas para el vino exportado a la Unión Europea, y la exención de los vinos de uva naturales europeos de entre 0.5 a 22% alcohol por volumen de los requisitos de certificación estadounidenses. Referente al etiquetado, el Art. 6¹⁰⁸⁸ permite que se utilicen en EE.UU. los términos previamente designados como semigenéricos que habían sido aprobados antes de que entrase en vigor el acuerdo, siempre que indiquen el verdadero origen.

Con relación a los nombres de origen, se especificó en el Art. 7 que:

and the European Community on the Trade in Wine”, Hous. J. Int'l L., Vol. 29, 2007, pp. 731-770, nota 167.

¹⁰⁸⁷ De inmediato se emitió la Carta Circular 2006-1 al respecto con una explicación de las excepciones, en lo que se legisla incorporando esta obligación al Código de Rentas Internas.

¹⁰⁸⁸ En lo pertinente, dicho artículo dispone:

1. Con respecto al vino vendido en territorio estadounidense, Estado Unidos procurará modificar la situación jurídica de los términos que figuran en el anexo II con el fin de que su utilización en las etiquetas de vino se limite exclusivamente al vino originario de la Comunidad. Las etiquetas de esos vinos podrán utilizar los términos relacionados en el anexo II de una manera que sea coherente con las normas sobre etiquetado de vinos estadounidenses vigentes desde el 14 de septiembre de 2005.

2. El apartado 1 no se aplicará a las personas o sus causahabientes que utilicen un término enumerado en el anexo II en una etiqueta de un vino que no sea originario de la Comunidad, *cuando esa utilización se haya producido en Estados Unidos antes del 13 de diciembre de 2005 o de la fecha de la firma del presente Acuerdo*, la que sea posterior, a condición de que el término se utilice únicamente en etiquetas de vino que lleven la marca comercial, o la marca comercial y la designación fantástica, en su caso, respecto de las cuales *el COLA aplicable se haya expedido con anterioridad a la última fecha a que se refiere el presente apartado* y siempre que el término se presente en la etiqueta de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes el 14 de septiembre de 2005.

.... (Énfasis nuestro).

1. Estados Unidos dispondrá que determinados nombres puedan utilizarse como nombres de origen del vino para designar únicamente vinos cuyo origen sea el indicado por ese nombre, e incluirán, entre esos nombres, los enumerados en el anexo IV, parte A (lista de vinos de calidad producidos en regiones determinadas y lista de vinos de mesa con indicaciones geográficas) y parte B (nombres de los Estados miembros).
2. La Comunidad dispondrá que los nombres con significado vitivinícola que se enumeran en el anexo V puedan utilizarse como nombres de origen del vino para designar únicamente vinos cuyo origen sea el indicado por ese nombre. ...

Dicho artículo, en efecto, impide que los términos de origen europeos especificados se conviertan en genéricos. El Acuerdo dispone para negociaciones futuras y gestiones de acuerdo y cooperación en el Art. 10. También especifica que no afectará la relación con otros instrumentos y disposiciones legales en virtud de la OMC.

Llama la atención que en el Acuerdo no se menciona el término ‘indicación geográfica’ y que tiene el efecto de, con relación a los semigenéricos, extender el término provisto en el Art. 24.5 del ADPIC¹⁰⁸⁹. Recordemos que la aplicación de la lista de términos semigenéricos a pesar de la entrada en vigor del ADPIC planteaba un incumplimiento de los EE.UU. con las disposiciones del Art. 23. Además, mediante las listas contenidas en los anejos se garantiza para productos específicos la protección que se está obligado a garantizar en el ADPIC.

Lo anterior ayuda a entender por qué se ha planteado que resultaría deseable la celebración de un tratado bilateral sobre registro de vinos entre los EE.UU. y China¹⁰⁹⁰. Se resalta como una gran preocupación el potencial del mercado chino, cuyo interés en los vinos crece cada vez más, y cómo prácticas fraudulentas o de piratería ponen en riesgo la reputación de vinos conocidos¹⁰⁹¹. En virtud de tales prácticas y el riesgo que representaba el uso de *Valley Napa* como marca china, la Asociación de Viticultores de Napa Valley, luego de un intenso trabajo de cabildeo durante más de diez años, logró que se reconociera en China la primera indicación

¹⁰⁸⁹ Véase la discusión en ROSE, Brian “No More Whining ...”, *op. cit.*, pp. 765-768.

¹⁰⁹⁰ ZANZIG, Laura “The Perfect Pairing: Protecting U.S. Geographical Indications with A Sino-American Wine Registry”, *Wash. L. Rev.*, Vol 88, 2013, pp. 723-757.

¹⁰⁹¹ Se relata como ejemplo la práctica de acumular botellas vacías de vino francés para rellenarlas de vino chino y vender vino de hielo canadiense falso. *Id.*, pp. 723-724.

geográfica extranjera: *Napa Valley*¹⁰⁹². Este trabajo tan intenso no lo pueden realizar todos los grupos de regiones reconocidas como AVA o protegidas por marcas de certificación. Las leyes chinas protegen las indicaciones geográficas ya sea mediante la Ley de Marcas o la legislación específica sobre indicaciones geográficas modelada por el sistema europeo, pero la relación entre los sistemas de protección, al igual que el estadounidense, deja lagunas que se podrían atender mejor mediante tratados bilaterales¹⁰⁹³.

4. PERSPECTIVA ESTADOUNIDENSE DE LAS NEGOCIACIONES PENDIENTES SOBRE EL REGISTRO MULTILATERAL DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las negociaciones de un sistema multilateral del registro de indicaciones geográficas de conformidad con el mandato del Art. 24 del ADPIC han estado estancadas, según lo explicado en el Capítulo II. La propuesta avalada por los EE.UU. y unos 20 otros Miembros de la OMC se distingue por referirse a un sistema voluntario que provea a los miembros con una base de datos para consultar las indicaciones geográficas registradas (TN/IP/W/10/Rev.4, en adelante propuesta conjunta). Inicialmente se opusieron a la propuesta europea por entender que la protección internacional de las indicaciones geográficas era suficiente y que impediría el acceso futuro de productos no europeos a mercados¹⁰⁹⁴. Según se establece en la propuesta conjunta, se busca preservar el equilibrio entre los derechos y obligaciones existentes conforme al ADPIC, la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual para las indicaciones geográficas y la prerrogativa de establecer los métodos de protección en el marco de su propio sistema y práctica jurídica.

La propuesta establece que el Registro aplicaría a vinos y bebidas espirituosas y especifica el contenido que debe tener la notificación de registro. Una vez recibida la notificación, la información contenida en ella se registraría en una base de datos en línea y de acceso gratuito al público general. Las notificaciones podrían ser modificadas y retiradas. En términos de los efectos del Registro, cada ‘Miembro participante’ se comprometería a incluir como parte de sus procedimientos nacionales

¹⁰⁹² http://napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=3421228, consultada el 24 de febrero de 2015.

¹⁰⁹³ ZANZIG, Laura “The Perfect Pairing: ...”, *op. cit.*, p. 745.

¹⁰⁹⁴ BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical ...*, *op. cit.*, pár. 2.77, p. 29.

una consulta a la base de datos al adoptar decisiones relativas al registro o protección de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de conformidad con su legislación interna. Mientras, a los ‘Miembros no participantes’ se les anima a consultarla, sin estar obligados a ello. Un ‘Miembro participante’ puede elegir dejar de participar y así notificarlo, lo cual tendrá el efecto de que se eliminen sus registros de la base de datos. La propuesta también establece un trato especial y diferenciado a los países menos adelantados y los países en desarrollo.

Son pocos, si alguno, los beneficios adicionales para el titular de una indicación geográfica. Cabe cuestionarse la utilidad de añadir todo un andamiaje administrativo que realmente no tenga beneficios jurídicos concretos para los titulares y si en efecto cumpliría con el mandato del Art. 23(4) y la Ronda de Doha. Si bien claramente se parte de una perspectiva de que no son necesarias protecciones adicionales para las indicaciones geográficas y que ya están suficientemente protegidas a través de las marcas de certificación y colectivas, es una oportunidad para atender las necesidades de los productores de vinos y bebidas a escala internacional. Después de todo, el reconocimiento de AVAs es independiente de la marca, por lo que no necesariamente está debidamente protegida la información sobre el origen geográfico por el registro de la marca, que en esencia es sólo uno de los componentes de la etiqueta. En el caso de las bebidas espirituosas, la protección se limita a las normas del *TTB* sobre los tipos de alcohol y las denominaciones acordadas mediante tratados bilaterales con otros países que estén reflejados en la reglamentación.

IV. VALORACIÓN DE CONJUNTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LOS EE.UU.

Los EE.UU. cuentan mayormente con la reglamentación sobre marcas, competencia desleal y bebidas alcohólicas emitida por el Departamento del Tesoro federal para el cumplimiento con sus obligaciones internacionales sobre indicaciones geográficas. Lo anterior, en conjunto con la no aplicación directa, conforme a la *URAA*, del ADPIC y la política de no considerar como persuasivas las determinaciones del OSD, resultan en una integración limitada de las disposiciones sobre indicaciones geográficas en la jurisdicción estadounidense.

Para concluir con una evaluación del modelo de protección estadounidense y su cumplimiento con las obligaciones internacionales, se debe distinguir entre la versión oficial y la versión real que hemos expuesto. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC emitió, como ya señalamos, la versión revisada del Informe de la Secretaría del Examen de las políticas comerciales de los Estados Unidos de América el 13 de marzo de 2015¹⁰⁹⁵. Con relación a las indicaciones geográficas, se menciona que la protección contra el uso indebido de signos geográficos y nombres importantes en la viticultura se vibiliza a través de la *Ley Lanham* de 1946, modificada, y la Ley Federal de Administración de Alcoholes de 1935. La versión del *USPTO*¹⁰⁹⁶ es que la protección de las indicaciones geográficas a través del sistema de marcas tiene varias ventajas: las reglas aplicables a las marcas son conocidas por los comerciantes; a través de las mismas se cumple con las obligaciones del ADPIC relacionadas a trato nacional; se admite que las partes privadas puedan hacer valer sus derechos directamente sin tener que esperar por acción gubernamental, y permite la participación procesal en diferentes etapas para impedir un registro o solicitar su cancelación. Esta es la versión oficial.

Sin embargo, el sistema marcario carece de un elemento informativo diferenciador que permita determinar el grado del vínculo entre el producto y el territorio. Resalta que la protección de las indicaciones geográficas mediante la reglamentación de las marcas escapa el control de que el uso de un nombre geográfico en realidad constituya una indicación geográfica: el ordenamiento no provee para la verificación de que se trate en realidad de una indicación geográfica que represente un vínculo entre el origen geográfico y las cualidades, reputación u otra característica del producto. Ese control sólo se lleva a cabo en el caso de AVAs y en cierta medida en la marca de certificación, aunque en este caso de manera limitada porque la ley no dispone en qué debe consistir la certificación, lo cual se deja al arbitrio del solicitante de la marca y muy bien se puede referir a una certificación de otro tipo de parámetro. Así pues, el registro de un término geográfico no necesariamente implica la constatación de un vínculo conforme a los criterios jurídicos de la figura. Cuando se

¹⁰⁹⁵ WT/TPR/S/307/Rev.1.

¹⁰⁹⁶ *USPTO*-Documento titulado “Geographical Indication Protection in the United States” en http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf, visitado el 19 de abril de 2015.

registra una marca con una indicación geográfica, esa información no está presente en el signo o palabras que constituyen la marca. Por lo tanto, el elemento informativo ante el consumidor debe desarrollarlo el comerciante o el ente administrativo (privado o público) a cuyo cargo está el registro y la certificación de la marca. La utilidad de la publicidad del registro se circunscribe, esencialmente, en conocer los detalles del registro: clasificación de la marca, titular, fecha de solicitud y de uso, si se renuncia a la exclusividad de algún elemento, tipo de registro, etc. De esa información no siempre surge si el registro es el resultado de la determinación de que el producto que se identifica con un nombre geográfico es originario del lugar y que su calidad, reputación u otras características son esencialmente atribuibles a su origen geográfico, por lo que no se puede determinar el cumplimiento con el Art. 22.1 del ADPIC.

El sistema estadounidense de protección a través de las marcas, por lo tanto, no permite distinguir el valor informativo entre las indicaciones geográficas que protege. Por valor informativo cabe referirse a los criterios expuestos por la profesora KUR para justificar la coexistencia entre las marcas y las indicaciones geográficas: distinguir entre productos que no pueden darse en ningún otro lugar geográfico, los que son objeto de una indicación que entraña una cualidad específica no única y los que constituyen una mera indicación del lugar de origen¹⁰⁹⁷. En la evaluación de las indicaciones geográficas a través de las marcas, este análisis, que es el que debería justificar una protección más elevada, no tiene lugar a menos que se considere una controversia relativa a un registro o uso desleal. Por lo tanto, el registro de una indicación geográfica como marca de certificación no transmite la naturaleza del vínculo con el origen geográfico del producto.

La protección de las indicaciones geográficas en la jurisdicción estadounidense permite el registro y la protección de indicaciones geográficas como marcas colectivas o de certificación, así como el registro de áreas vitivinícolas. También permite la oposición del uso de nombres geográficos de manera engañosa o falsa y provee mecanismos procesales para hacer valer la protección. Sin embargo, luego del análisis realizado, no podemos concluir que constituye una protección efectiva en el sentido que el vehículo provisto, el sistema marcario, no informa

¹⁰⁹⁷ KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments ...”, *op. cit.*, p. 1319.

efectivamente al público el vínculo del producto con el origen geográfico ni que responde a un producto distintivo reconocido por el consumidor. Para contrarrestar lo anterior, los tratados de libre comercio o bilaterales con partes interesadas en proteger algún producto en especial incluyen un desglose de productos que se reconocerán recíprocamente.

Reconociendo las virtudes y desventajas de la protección de las indicaciones geográficas en la jurisdicción estadounidense, resta preguntarnos si el sistema de protección cumple con las obligaciones del ADPIC¹⁰⁹⁸. En principio, la obligaciones con relación a las indicaciones geográficas incluidas en el ADPIC no requieren que la protección se formule en un modelo de regulación en particular. Sí parece, en la redacción de los artículos al especificar cómo atender marcas conflictivas, partir de la premisa de que se establecería una regulación aparte, o al menos se admite esa posibilidad. Sin embargo, la obligación sustantiva consiste en proveer “medios legales” para proveer las protecciones especificadas y prever las excepciones contempladas. El compromiso contraído no incluye el de desarrollar la figura jurídica de las indicaciones geográficas. Como mucho, según establecido en los párrafos 1 y 3 del artículo 24 del ADPIC, se comprometieron a entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas según lo dispuesto en el artículo 23 y a no reducir la protección existente inmediatamente antes de la entrada en vigor del ADPIC. Las disposiciones sobre marcas examinadas que incorporan la prohibición de referencias geográficas engañosas y el análisis que aplican los tribunales sirve para limitar el acceso al registro de marcas a los nombre falsos o engañosos, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22.2 del ADPIC. Sin embargo, no se incorpora la obligación de invalidar marcas ya registradas que sean falsas; de hecho, se contraviene en la Sección 2(a) del *Lanham Act*, admitiendo las marcas que contengan indicaciones geográficas, con relación a vinos o bebidas espirituosas, de un lugar distinto al origen que sea usado que se hayan usado por primera vez en o después de un año de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entró en vigor con respecto a los EE.UU. Tampoco surge una incorporación directa o al menos equivalente de las disposiciones del Art. 24, que establecen las excepciones y reglas que deben aplicarse en caso de conflicto, cuya aplicación uniforme entre los Estados

¹⁰⁹⁸ Véase un resumen de los incumplimientos conforme al estatus de las disposiciones al 2003 en ZYLBERG, Philippe, “Geographical Indications v. Trademarks: ...”, *op. cit.*, pp. 31-33.

Miembros es fundamental para que en realidad se cumpla con las disposiciones del ADPIC.

La naturaleza territorial del sistema marcario, como los demás derechos de propiedad intelectual, en parte se justifica también con relación a las indicaciones geográficas ya que en determinados lugares puede no existir el reconocimiento de las características de un producto relacionadas a su origen geográfico, tratarse de un término genérico o corresponder a un nombre homónimo. En ese sentido, cada jurisdicción debe poder evaluar una indicación propuesta. De los 167 países que protegen de algún modo las indicaciones geográficas, 111 utilizan reglamentación específica (*sui generis*) y 56 usan el sistema marcario¹⁰⁹⁹. En la medida que el mercado global progresa, la utilidad de contar con un sistema de publicidad global que complemente la disparidad de la reglamentación interna en este tema y de las posibilidades de protección se convertirá en una necesidad.

¹⁰⁹⁹ GIOVANNUCCI Daniele, JOSLING, Tim, KERR, William, O'CONNOR, Bernard, YEUNG, May T., "Guide to Geographical Indications: Linking products and their origins", International Trade Centre, 2009, p.14.

CAPÍTULO V

LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN PUERTO RICO

I. Competencias para el desarrollo de las indicaciones geográficas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

1. INTRODUCCIÓN

Conocer el régimen de protección de las indicaciones geográficas exige el estudio de la adaptación local de las normas internacionales y nacionales, pues es en el ámbito local donde se desarrolla la identificación y protección inicial de las indicaciones geográficas y se precisa realmente la eficacia de la tutela de las indicaciones geográficas extranjeras. Al examinar su tutela en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico¹¹⁰⁰, se tomarán en consideración los retos que la falta de precisión jurídica y de consenso sobre el alcance de la protección en las normas internacionales sobre indicaciones geográficas plantean para su adaptación local, para lo cual es importante delimitar qué normas internacionales son aplicables localmente y cómo se han incorporado. Ahora bien, para poder determinar lo anterior, es necesario establecer la aplicabilidad de las normas federales y los compromisos internacionales estadounidenses en Puerto Rico, como territorio no incorporado a los EE.UU.

Resulta pertinente determinar cómo la relación política y jurídica entre Puerto Rico y EE.UU. incide en la aplicación de las normas y si condiciona de alguna manera el cumplimiento con las normas internacionales o las facultades para el desarrollo de un régimen de protección de indicaciones geográficas local que cumpla con las obligaciones internacionales, teniendo como telón de fondo la posibilidad de instaurar un sistema basado en la protección registral de productos específicos, para lo que podría ser referencia el modelo desarrollado en el marco de la Unión Europea. Si la incorporación de las obligaciones sobre la protección de las indicaciones geográficas en los EE.UU. es discontinua y parcial, cabe preguntarse el efecto que tiene esto en Puerto Rico. Interesa en particular examinar las posibilidades de desarrollo de un andamiaje legal que sirva de base para una reglamentación específica de las indicaciones geográficas que cumpla con el Art. 22 del ADPIC y tenga un

¹¹⁰⁰ El nombre oficial según la Constitución es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se hará referencia al nombre oficial en el sentido de su capacidad jurídica y política.

efecto más allá de los límites jurisdiccionales de Puerto Rico. Por ejemplo, actualmente son objeto de consideración dos proyectos de ley, Proyecto del Senado 951 y Proyecto del Senado 952¹¹⁰¹, para establecer denominaciones de origen cuyo cumplimiento con las normas internacionales aplicables y la posibilidad de que sus disposiciones tengan efectividad en el comercio interestatal e internacional es cuestionable.

El análisis de la recepción y efectividad de las normas de protección de las indicaciones geográficas en el ordenamiento jurídico puertorriqueño requiere un examen de cómo se proyecta la regulación de los EE.UU. localmente y el ámbito de acción que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede tener. En el Capítulo anterior se explicó el reparto de competencias y poderes establecido en la Constitución federal, según el cual, salvo los poderes que se conceden al Gobierno federal, tanto los concedidos expresamente y los necesarios para su consecución, los estados de la Unión conservan los demás poderes. Desde la perspectiva de Puerto Rico corresponde, primero, comprobar si está a este respecto en la misma posición que los estados de la Unión.

2. RELACIÓN JURÍDICA ENTRE PUERTO RICO Y EL GOBIERNO FEDERAL

A. *Antecedentes: Puerto Rico ‘como un estado’*

Para poder contestar la pregunta de si Puerto Rico está en la misma posición que los estados de la Unión en términos de la aplicabilidad del derecho federal relativo a indicaciones geográficas, en concreto los tratados vinculantes a los EE.UU y el derecho federal de marcas, resulta necesaria una breve explicación histórica de su relación jurídica con los EE.UU.¹¹⁰² Aunque en teoría la relación política cambió en el 1952, los efectos jurídicos del cambio han tardado en manifestarse.

¹¹⁰¹ En adelante Proyecto del Senado se abreviará P. del S. Disponibles en <http://www.oslpr.org/buscar/>.

¹¹⁰² Lo reseñado aquí sobre la historia constitucional de Puerto Rico es instrumental para la discusión y no pretende ser un análisis exhaustivo. El tema ha sido objeto de un sinnúmero de estudios cuidadosos. Véase, para un recuento histórico detallado RIVERA RAMOS, Efrén, *American colonialism in Puerto Rico: the judicial and social legacy*, Markus Weiner Pub., Washington D.C., 2007, pp. 73-142, TRÍAS MONGE, José, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Vol. I, Ed. UPR, San Juan, 1980, y DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Tomo IV, Derecoop, San Juan, 2012.

Desde el siglo XIX al presente, la pregunta relativa a de dónde emanan las normas que regulan los asuntos políticos y económicos en Puerto Rico y la participación de los puertorriqueños en su formulación ha sido una constante. Con carácter previo a la Carta Autonómica de 1897, Puerto Rico tuvo derecho a representación en las Cortes españolas entre 1812 y 1814, 1820 a 1823 y desde 1870 a 1898¹¹⁰³. La Carta Autonómica de 1897¹¹⁰⁴ aplicable a Puerto Rico establecía: (1) representación con voto en las Cortes españolas¹¹⁰⁵; (2) ciudadanía con los mismos derechos de los españoles que vivían en la península¹¹⁰⁶; (3) la necesidad de contar con el consentimiento de los puertorriqueños para enmendar la Carta¹¹⁰⁷; (4) una legislatura interna que tenía mayores poderes que la actual; (5) la facultad de Puerto Rico de imponer aranceles a pesar de tener un mercado común con España¹¹⁰⁸; y (6) que los tratados comerciales que concluyese España no podían vincular a Puerto Rico sin su consentimiento¹¹⁰⁹. Sin embargo, la Carta Autonómica no entró en pleno vigor en la práctica porque se desató la Guerra Hispanoamericana, y a su llegada el gobierno estadounidense instauró un régimen militar en el cual se gobernaba por decreto, posteriormente sustituido por leyes orgánicas federales (Foraker y Jones) que

¹¹⁰³ Véase TRIAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony of the World*, Yale University Press, New Haven and London, 1997, pp. 144-145 y DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Tomo III, Derecoop, San Juan, 2012.

¹¹⁰⁴ Carta Autonómica de 1897, 1 L.P.R.A., Documentos Históricos.

¹¹⁰⁵ Restaurada en la Constitución Española promulgada el 6 de junio de 1869.

¹¹⁰⁶ *Ibid.*

¹¹⁰⁷ La modificación de los términos de la carta dependía de la voluntad de la legislatura insular. V. Carta Autonómica de 1897, Art. 2 Adicional: “Una vez aprobada por las Cortes del Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular”.

¹¹⁰⁸ Carta Autonómica de 1897, Art. 39: “Corresponderá también al Parlamento insular la formación del Arancel y la designación de los derechos que hayan de pagar las mercancías, tanto a su importación en el territorio insular como a la exportación del mismo”.

¹¹⁰⁹ En este sentido se le reconocía una intervención importante al gobierno insular en las relaciones exteriores. FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana, “El Derecho internacional privado de Puerto Rico: un modelo de americanización *malgré lui*”, en FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, coord., *Armonización del Derecho internacional privado en el Caribe, Trabajos preparatorios y proyecto de Ley Modelo OHADAC de Derecho internacional privado de 2014*, Iprolex, 2015, pp. 175-228, p. 179. Los artículos pertinente de la Carta Autonómica de 1897, son el Art. 37: “La negociación de los tratados de comercio que afecten a la isla de Puerto Rico, bien se deban a la iniciativa del Gobierno insular, bien a la del Gobierno central, se llevará siempre por éste, auxiliado en ambos casos por Delegados especiales debidamente autorizados por el Gobierno colonial, cuya conformidad con lo convenido se hará constar al presentarlos a las Cortes del Reino. Estos tratados, si por ellas fueren aprobados, se publicarán como leyes del Reino, y como tales regirán en el territorio insular”, y el Art. 38: “Los tratados de comercio en cuya negociación no hubiere intervenido el Gobierno Insular, se le comunicarán en cuanto fueren leyes del Reino, a fin de que pueda en un período de tres meses declarar si desea o no adherirse a sus estipulaciones. En caso afirmativo, el Gobernador General lo publicará en la Gaceta como Estatuto colonial”.

establecían la organización interna del gobierno¹¹¹⁰. En muchos sentidos, Puerto Rico aún no ha recuperado los poderes que le fueron conferidos en la Carta Autonómica¹¹¹¹.

En virtud del Tratado de París firmado al concluir la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico fue cedido por España a los EE.UU.¹¹¹² Uno de los efectos económicos inmediatos del cambio de soberanía fue el aumento automático de los aranceles sobre los bienes exportados a España y Cuba, para quienes Puerto Rico se había convertido en un país extranjero, y el mantenimiento de los aranceles que se cobraban por los productos puertorriqueños en los EE.UU., para quien continuaba siendo un país extranjero¹¹¹³. El régimen militar instaurado al momento de la cesión fue reemplazado, en virtud de la Ley Foraker de 1900¹¹¹⁴, por uno civil cuyos actos el Congreso estadounidense retenía la facultad de anular. El Presidente de los EE.UU. tenía la potestad de nombrar al Gobernador, los jueces del Tribunal Supremo y a los miembros del Consejo Ejecutivo, análogo al gabinete del Gobernador, de los cuales

¹¹¹⁰ De hecho, algunos han planteado la ilegalidad del Tratado de París en vista de las facultades concedidas a Puerto Rico y las disposiciones que requerían contar con su consentimiento para cambios en la Carta Autonómica. Al menos LÓPEZ BARALT ha descartado la ilegalidad del Tratado de París conforme al derecho internacional al concluir que Puerto Rico, aunque con poderes autonómicos, era una colonia sobre la cual España ejercía poderes soberanos y tenía la facultad de ceder; el Estado que adquiere un territorio no está vinculado por las disposiciones que vinculan internamente al Estado cedente; Puerto Rico no tenía ni tiene personalidad jurídica en el ámbito internacional para impugnar el tratado; España no impugnó la validez del tratado, y Puerto Rico ha consentido al cambio de soberanía. LÓPEZ BARALT, José, *The Policy of the United States Towards its Territories with Special Reference to Puerto Rico*, Ed. Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1999, pp. 135-179.

¹¹¹¹ También comenzó un proceso de ‘transculturación jurídica’, pues la opinión de las autoridades estadounidenses, en los términos del último cónsul de los EE.UU. en San Juan, sobre el Derecho hispano, era que: “[e]sta isla no solamente necesita oficiales norteamericanos que administren el derecho, sino que necesita leyes americanas. *El gran escollo para una buena administración es que nuestros oficiales tienen que administrar las leyes que hicieron a España un fracaso por cuatrocientos años*. Aun cuando nuestro gobierno crea necesario continuar el gobierno militar, se le debe dar a éstos la *ventaja de tener buenas leyes americanas que administrar*, haciendo que los puertorriqueños conozcan los principios de las leyes y el gobierno norteamericano y lo lleguen a apreciar”. Carta del Cónsul Philip Hanna a John Basset Moore, citada en DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Historia Constitucional ...*, Tomo IV, *op. cit.*, p. 333. Posteriormente se recomendó dejar en vigor el Código Civil, como se hizo en Louisiana, y efectuar cambios exhaustivos en las reglas procesales y en el Derecho penal. *Ibid.*, pp. 418-419.

¹¹¹² Tratado de París de 1898, Diciembre 10, 1898, EE.UU.-España, 30 Stat. 1754 (1898), T.S. No. 343, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos. España también cedió a Guam y a las Islas Filipinas. A cambio, EE.UU. pagó 20 millones de dólares.

¹¹¹³ Por ejemplo, el tabaco exportado a Cuba pagaba un arancel de 15-20 centavos por libra, luego de finalizada la Guerra Hispanoamericana aumentó a \$5.00 la libra. También se vieron afectadas las importaciones a Puerto Rico por la entrada en vigor de la Ley Arancelaria el 20 de enero de 1899. DIETZ, James L., *Historia Económica de Puerto Rico*, Ediciones Huracán, Río Piedras, 1989, pp. 102-103.

¹¹¹⁴ Ley 56–191 de 12 de abril de 1900, 31 Stat. 77, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos, Carta Orgánica de 1900, conocida como Ley Foraker.

no más de cinco podían ser puertorriqueños. La Ley Foraker dispuso que todas las leyes de EE.UU. le serían aplicables, excepto que se dispusiese lo contrario. Además era un instrumento de control de la vida económica de Puerto Rico, quien no podía imponer sus propios aranceles sino compartir los de EE.UU.; las mercancías entre la Isla y EE.UU. debían transportarse en buques estadounidenses con el costo que conlleva; Puerto Rico no podía negociar tratados comerciales; se dispuso la dolarización y el retiro del peso puertorriqueño a una tasa de 60 centavos por peso, lo cual tuvo un efecto adverso en la economía local, y las corporaciones no podían poseer más de 500 acres de tierras¹¹¹⁵.

La Ley Jones de 1917¹¹¹⁶, (Ley Jones), además de conceder la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, reestructuró el Consejo Ejecutivo y estableció una legislatura bicameral que podía legislar asuntos que no fueran de la jurisdicción exclusiva del Congreso federal. La Ley Jones no satisfizo los reclamos de muchos sectores de la opinión pública que reclamaban un mayor grado de gobierno propio, como el que ya disfrutaban otros territorios como Hawái¹¹¹⁷. Con respecto a la inmigración, el comercio, la moneda, los aranceles, los tratados comerciales, la transportación marítima, las comunicaciones, el sistema judicial y la defensa común, la Ley Jones no representó cambios a lo ya establecido en la Ley Foraker¹¹¹⁸. En 1947 se permitió que por primera vez los puertorriqueños eligieran a su Gobernador.

En virtud de la Ley 600 del Congreso estadounidense del 3 de julio de 1950¹¹¹⁹, en adelante Ley 600, y culminados los trabajos de la Convención Constituyente y el referéndum mediante el cual el Pueblo puertorriqueño manifestó su consentimiento, se estableció la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que entró en vigor en 1952. Con carácter previo a la redacción de la Ley 600, se elaboraron proyectos de ley con versiones diversas, entre ellos el Proyecto *Tydings-Piñero*, en torno al cual se discutió la deseabilidad de resolver el problema que

¹¹¹⁵ DIETZ, James L., *Historia Económica de ...*, op. cit., pp. 106-108.

¹¹¹⁶ Ley 64-368 de 2 de marzo de 1917, 39 Stat. 951, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos, Carta Orgánica de 1917, conocida como Ley Jones. Los artículos que quedaron en vigor luego de la Ley 600, se conocen como la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.

¹¹¹⁷ ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos*, Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 2009, p. 427.

¹¹¹⁸ DIETZ, James L., *Historia Económica de ...*, op. cit., p. 115.

¹¹¹⁹ Ley 81-600 de 3 de julio de 1950, 64 Stat. 314, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos, Ley Pública 600, conocida como Ley 600.

representa la aplicación de legislación federal sin el consentimiento de los puertorriqueños¹¹²⁰. La Ley 600 incluyó el concepto en el primer artículo al reconocer “ampliamente el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados”, sin establecer mecanismos para ejecutar el principio con relación a lo que le pudiese afectar internamente a Puerto Rico. La dificultad de explicar la realidad de la Constitución adoptada en el 1952 se refleja en la disparidad entre el nombre oficial en español, “Estado Libre Asociado”, y en inglés, “*Commonwealth of Puerto Rico*”¹¹²¹. Como se examinará más adelante respecto a los modelos autonómicos de las Islas del Pacífico, entre éstos los que tienen mayor autonomía se denominaron ‘estados libres asociados’ (*free associated states*) y los que tienen menos ‘*Commonwealth*’¹¹²².

Poco después de que entrara en vigor la Constitución, en 1958, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una resolución solicitando cambios en la Ley de Relaciones Federales, contenida en los artículos 4 y 5 de la referida Ley 600¹¹²³. Los cambios solicitados, en esencia, incluían: (1) que se describiera a Puerto Rico de manera que se descartara la aplicación de los conceptos de ‘posesión’ o ‘territorio’ de los EE.UU.; (2) que se estableciera un mecanismo mediante el cual el gobierno interno fuese gradualmente asumiendo funciones del gobierno federal; (3) que se adoptara un mejor sistema para regular la aplicabilidad de las leyes federales a Puerto Rico, y (4) que se reconociera el derecho de Puerto Rico de decidir si debe ser incluido en los tratados comerciales negociados por los EE.UU.¹¹²⁴ Lo anterior dio lugar a un Proyecto de Ley (*Fernós-Murray Bill*), el cual a pesar de contar con el aval del Departamento de Estado federal y del Departamento de Justicia, fue retirado por

¹¹²⁰ TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., p. 110.

¹¹²¹ TRÍAS MONGE, fue delegado de la Convención Constituyente de 1951 al 1952. Explica que aunque se debió traducir ‘Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ como ‘*Free Associated State of Puerto Rico*’ pero que, como resultado de una interpretación compleja de los términos en español, se apodó ‘*Commonwealth of Puerto Rico*’ en inglés. TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., p. 114. Véase *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente*, pág. 2945, donde se consignaron, en la Resolución XX, los fundamentos para justificar el nombre y su traducción. (El *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente* contiene una transcripción de todos los debates de la Convención Constituyente y las resoluciones sobre la aprobación de los diferentes artículos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico).

¹¹²² Puerto Rico pretendió ser uno, pero en realidad es el otro.

¹¹²³ Los artículos 4 y 5 señalan las disposiciones de la Ley Jones, que quedan vigentes y dispone que en adelante tales disposiciones subsistentes constituirán ‘la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico’. Véase 1 L.P.R.A. Documentos Históricos, Ley 600.

¹¹²⁴ TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., p. 126 citando el Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, 1959, Vol. 12, parte 1, p. 425.

no contar con votos para aprobarse¹¹²⁵. Otros esfuerzos en décadas posteriores resultaron igualmente infructuosos. La aplicación de las leyes federales a Puerto Rico ha sido fuente constante de cuestionamientos políticos y jurídicos.

Según la opinión de muchos, incluyendo la del profesor RIVERA RAMOS, la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no alteró la relación legal y política entre los EE.UU. y Puerto Rico por ser un territorio que “pertenece a pero no es parte de los EE.UU.”¹¹²⁶ Tal conclusión se deriva del marco jurídico que surge a raíz de la doctrina de los llamados ‘Casos Insulares’¹¹²⁷, decididos a principios del siglo XX, que trataron sobre la aplicabilidad de la Constitución federal y la naturaleza de los ‘territorios nuevos’: Puerto Rico, Hawái y las Islas Filipinas¹¹²⁸. De dichos casos surge la conclusión de que Puerto Rico es un territorio ‘no incorporado’¹¹²⁹, cuya adhesión a los EE.UU. no ha sido determinada

¹¹²⁵ TRIAS MONGE, José, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Vol. IV, Ed. UPR, San Juan, 1983, pp. 168-169.

¹¹²⁶ *Downes v. Bidwell*, 182 U.S. 244, 287 (1901). Véase además, GELPÍ, Gustavo A., “The Insular Cases: A Comparative Historical Study of Puerto Rico, Hawaii, and the Philippines”, Fed. Law., Vol. Marzo/Abril 2011, pp. 22-30, p. 24, afirmando que a pesar de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, los efectos de los ‘Casos Insulares’ continúan fomentando un trato desigual para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. RIVERA RAMOS, Efrén, “The Legal Construction of American Colonialism: The Insular Cases (1901-1922)”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 65, 1996, pp. 225-328, a la p. 235, opina que EE.UU. ejerce su soberanía sobre aspectos básicos de la vida en el territorio como las comunicaciones, moneda, servicio postal, competencias ambientales y laborales, entre otras, y los puertorriqueños no participan directamente en las determinaciones que les afectan directamente. Véase FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana, “El Derecho internacional privado ...”, *loc. cit.*, pp. 188-189, apuntando a que todavía hoy subsiste la pregunta de “si el cambio de situación jurídico-política de Puerto Rico le situó fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de EE.UU.”.

¹¹²⁷ *De Lima v. Bidwell*, 182 U.S. 1 (1901); *Goetze v. United States*, 182 U.S. 221 (1901); *Grossman v. United States*, 182 U.S. 221 (1901); *Dooley v. United States*, 182 U.S. 222 (1901); *Armstrong v. United States*, 182 U.S. 243 (1901); *Downes v. Bidwell*, 182 U.S. 244 (1901); *Huus v. New York and Porto Rico Steamship Company*, 182 U.S. 392 (1901); *Dooley v. United States*, 183 U.S. 151 (1901); *Fourteen Diamond Rings v. United States*, 183 U.S. 176 (1901); *Hawaii v. Mankichi*, 190 U.S. 197 (1903); *González v. Williams*, 192 U.S. 1 (1904); *Kepner v. United States*, 195 U.S. 100 (1904); *Dorr v. United States*, 195 U.S. 138 (1904); *Mendozana v. United States*, 195 U.S. 158 (1904); *Rasmussen v. United States*, 197 U.S. 516 (1905); *Trono v. United States*, 199 U.S. 521 (1905); *Grafton v. United States*, 206 U.S. 333 (1907); *Kent v. Porto Rico*, 207 U.S. 113 (1907); *Kopel v. Bingham*, 211 U.S. 468 (1909); *Dowdell v. United States*, 221 U.S. 325 (1911); *Ochoa v. Hernández*, 230 U.S. 139 (1913); *Ocampo v. United States*, 234 U.S. 91 (1914); *Balzac v. Porto Rico*, 258 U.S. 298 (1922). En algunos de los casos, como en *Downes v. Bidwell*, se cuestionaba el cobro de aranceles sobre la mercancía importada de los territorios a los EE.UU. y la legalidad del cobro de aranceles por la mercancía ingresada a los territorios, por ser contrario a la disposición federal de cobro uniforme de aranceles. En dicho caso se confirmó la teoría de que la Constitución (cláusula de uniformidad) no era de aplicación a Puerto Rico. Al validar el acto del Congreso, se adoptó la idea de que por ser territorio no incorporado, la Constitución no le era aplicable a Puerto Rico *ex proprio vigore*.

¹¹²⁸ Para una análisis de la doctrina que se deriva de los casos, véase RIVERA RAMOS, Efrén, *American colonialism in ...*, *op. cit.*, pp. 73-142.

¹¹²⁹ El Tratado de París generó una discusión entre los académicos estadounidenses sobre las posibilidades de incorporación de los nuevos territorios a los EE.UU., elaborándose una distinción en virtud de los planes de expansión del territorio estadounidense, según se hubiese expresado en los

por el Congreso, en el cual son aplicables los derechos *fundamentales* establecidos por la Constitución federal, pero no todos los derechos¹¹³⁰. La determinación de qué derechos resultan aplicables no es clara en todos los casos y se ha cuestionado si al día de hoy los derechos fundamentales que se aplican son los mismos que antes de que se aprobara la Constitución, aunque ahora se apliquen, en vez de por la doctrina de los Casos Insulares, en virtud (1) del consentimiento de la partes manifestado en la Constitución y la Ley 600, (2) de la ciudadanía estadounidense o (3) de la naturaleza de la relación entre Puerto Rico y EE.UU. establecida en la Ley 600 per se¹¹³¹. La designación de “no incorporado” ha generado un discurso jurídico y político que ha servido para caracterizar y justificar la permanencia de un *estatus quo* sin que surjan

acuerdos mediante los cuales se hubiesen adquirido los territorios si se tenía la intención de incorporarlos o no. En el Tratado de París no se expresó tal intención. LAWRENCE LOWELL, Abbott, “The Status of Our New Possessions. A Third View”, Harv. L. Rev., Vol. 13, 1899, pp. 155-176. Se cuestionaban, además los derechos de los que debían ser titulares los habitantes de los nuevos territorios. Por ejemplo, la siguiente cita refleja la opinión de que no se tenía la intención de expandir las garantías constitucionales concebidas para los ciudadanos estadounidenses si el Congreso no había expresado esa intención:

Our Constitution was made by a civilized and educated people. It provides guaranties of personal security which seem ill adapted to the conditions of society that prevail in many parts of our new possessions. To give the half-civilized Moros of the Philippines, or the ignorant and lawless brigands that infest Puerto Rico, or even the ordinary Filipino of Manila, the benefit of such immunities from the sharp and sudden justice -or injustice- which they have been hitherto accustomed to expect, would, of course, be a serious obstacle to the maintenance there of an efficient government. ...

The people of the United States, when they framed this Constitution for themselves and their posterity, had they contemplated a day when the Executive might negotiate a treaty of cession embracing an archipelago in the waters of Asia, might have relaxed some of the restrictions which they were laying down to limit the legislative power. They might also have strengthened and multiplied them. They may now be asked to declare their will, through the slow process of constitutional amendment; but until they speak, we must take the Constitution as it is.

BALDWIN, Simeon E., “The Constitutional Questions Incident to the Acquisition and Government by the United States of Island Territory”, Harv. L. Rev., Vol. 12, 1899, pp. 393-416, a la p. 415-16. Véase también sobre los Casos Insulares LÓPEZ BARALT, José, *The Policy of ...*, op. cit., pp. 261-299 y discusión en *Consejo de Salud Playa de Ponce v. Rullán*, 586 F. Supp. 2d 22, 45 (D.P.R. 2008).

¹¹³⁰ Después de todo, los derechos fundamentales operan como límites a los poderes del gobierno, por lo que es razonable que se quiera ser cauteloso ante su aplicación fuera del territorio estadounidense. Entre los derechos fundamentales que se han determinado aplicables a los puertorriqueños se incluyen el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y el derecho al voto. *Rodríguez v. Popular Democratic Party*, 457 U.S. 1, 7-8 (1982). Véase también ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de ...*, op. cit., pp. 409-411, sobre el intenso debate jurídico que se desató en aquel momento en torno a ‘si la Constitución sigue a la bandera’ o si aplica la Constitución federal *ex proprio vigore* donde sea que los EE.UU. ejerzan control o soberanía. Explica ÁLVAREZ GONZÁLEZ que las opiniones se dividían entre la visión imperialista, que proponía que EE.UU. tratara a los territorios conquistados como colonias y los antiimperialistas, apoyados por los principales intelectuales de la época, que argumentaban que los EE.UU. debían deshacerse de los territorios por considerarlos muy diferentes para su eventual integración y por estimar que el colonialismo no estaba permitido en la Constitución federal.

¹¹³¹ TRIÁS MONGE, José, “El Estado Libre Asociado Ante Los Tribunales, 1952-1994”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 64, 1995, pp. 1-49, p. 43.

alternativas reales a la etiqueta, que plantea muchas cuestiones que en gran medida permanecen sin respuesta¹¹³².

Si bien aún es fuente de debate lo anterior, cabe delinear las competencias internas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno federal como resultado de la relación jurídica que hemos descrito. De la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emana la organización del gobierno interno y en ella se manifiesta su autonomía interna, aunque la extensión de dicha soberanía ha quedado al arbitrio de las interpretaciones jurídicas de los tribunales. La sección 3 del Artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado establece su subordinación a las normas federales que dieron paso a su aprobación, al indicar que “cualquier enmienda a esta constitución será consistente con la resolución del Congreso de los Estados Unidos que aprobó esta constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales, y con la Ley Pública 600, Octogésimo primer Congreso”.

Con relación a las competencias del gobierno federal, la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, compuesta de los artículos de la Ley Jones que permanecen en vigor según indicado en los artículos 4 y 5 de la referida Ley 600, consigna las relaciones entre Puerto Rico y EE.UU., disponiendo en su Art. 9 que “[l]as leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos [...]”¹¹³³. Puerto Rico, pues, es “soberano sobre los asuntos no gobernados por los Estados Unidos”¹¹³⁴ y la jerarquía

¹¹³² Algunos plantean que el legado del racismo en la conquista estadounidense permanece y se refleja en el perpetuo trato desigual a los indígenas norteamericanos y a los puertorriqueños. PEREA, Juan F., “Fulfilling Manifest Destiny”, en DUFFY BURNETT, Christina, MARSHALL, Burke, ed., *Foreign in a Domestic Sense: Puerto Rico, American Expansion, and the Constitution*, Duke University Press, 2001, pág. 162.

¹¹³³ Sec. 9 de la Ley Jones, Carta Orgánica de 1917, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos.

¹¹³⁴ *Posadas de Puerto Rico Assoc. v. Tourism Co.*, 478 U.S. 328 (1986); *Alfred L. Snapp & Son, Inc. v. Puerto Rico*, 458 U.S. 592 (1982); *Rodríguez v. Popular Democratic Party*, 457 U.S. 1 (1982); *Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. 663 (1974); *Mora v. Mejías*, 206 F.2d 377 (1er Cir. 1953), donde se indicó, a la p. 387, que Puerto Rico no se convertía en un Estado de la Unión federal como los 48 Estados, pero sí se convirtió en un estado dentro del significado común y aceptado de la palabra, por ser “una entidad política creada por una ley y con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico y en unión con los Estados Unidos de América bajo los términos de este convenio”. Para un análisis sobre la interpretación del Tribunal Supremo federal de la relación jurídica derivada del estatus luego de aprobada la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de ...*, op. cit., pp. 473-517.

estatutaria en el Estado Libre Asociado es la siguiente: prevalece la Constitución Federal, las leyes federales y los reglamentos sobre la Constitución de Puerto Rico, que a su vez prevalece sobre las leyes, reglamentos y ordenanzas de la jurisdicción¹¹³⁵. El trato a Puerto Rico como si fuese un estado se reafirmó mediante el Memorando del Presidente de los EE.UU. del 30 de noviembre de 1992, instruyendo a los departamentos, agencias y funcionarios federales a tratar a Puerto Rico administrativamente como si fuese un estado, en reconcimimiento de su autogobierno en virtud de la Constitución, su población y tamaño¹¹³⁶.

Sin embargo, la fuente definitiva de la soberanía del Estado Libre Asociado ha vuelto a estar en controversia, tras una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la que resolvió que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no representó un cambio en las relaciones con los EE.UU., por lo que sigue siendo un territorio y su autoridad para enjuiciar penalmente se deriva de la Ley 600 del Congreso¹¹³⁷. Al derivarse de una ley del Congreso, según expuso el Tribunal, no se le reconoce una soberanía independiente al Pueblo de Puerto Rico¹¹³⁸. Dicha determinación tiene el efecto de negar, con relación a los delitos establecidos por la Legislatura de Puerto Rico, la aplicación de la doctrina de la soberanía dual que se le ha reconocido a los estados de la Unión, conforme a la cual una persona puede ser encausada por los mismos actos en la esfera federal y en la estatal a pesar de la cláusula de la Constitución federal que prohíbe ser encausado dos veces por el mismo

¹¹³⁵ Con relación a la Cláusula de Supremacía, se ha reiterado continuamente que conforme a lo que dispuso el Tribunal Supremo federal en *Department of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U.S. 495 (1988), no hay dudas de que la cláusula de Supremacía aplica a Puerto Rico. Véase HELFELD, David M., “Hacia Una Revisión Sistemática De La Obra Legislativa”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 64, 1995, pp. 165-177. Sin embargo, otros opinan que tal vez se debe invocar sólo cuando sea indispensable. Véase TRÍAS MONGE, José, “El Estado Libre Asociado ...”, *op. cit.*, pp. 44-45.

¹¹³⁶ Codificado en 48 U.S.C.A. sec. 734.

¹¹³⁷ *Pueblo v. Sánchez Valle*, 192 D.P.R. – (2015), 2015 TSPR 25, res. el 20 de marzo de 2015.

¹¹³⁸ La soberanía independiente para efectos de la aplicación de la doctrina dual se había reconocido en *Pueblo v. Castro García*, 120 D.P.R. 740 (1988), revocado por *Pueblo v. Sánchez Valle*. En dicho caso se había establecido que la autoridad del gobierno federal para establecer delitos emana ya sea de los poderes establecidos en la Constitución propios del gobierno federal (como lo que ocurre en el mar, aire y territorios federales, así como los actos de ciudadanos americanos fuera de la jurisdicción) o de los poderes más limitados sobre lo que ocurre en los estados relacionado a los poderes conferidos por la Constitución y los apropiados y necesarios para su consecución (como el tráfico de mercancía robada en el ámbito interestatal, secuestros, etc.). Los demás poderes sobre lo que ocurre en los territorios de los estados lo retienen los estados. En 1987, el Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito, el cual revisa las determinaciones del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, había reconocido expresamente la soberanía del Pueblo de Puerto Rico estableciendo que es un soberano separado de los EE.UU. para propósitos de la doble exposición. Véase *United States v. López Andino*, 831 F.2d 1164, 1168, 1172 (1er Cir.1987).

acto, por haberse establecido ambos delitos por dos entes soberanos separados. Tal determinación es contraria a lo anteriormente resuelto tanto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como por el federal y se basa, mayormente, en expresiones políticas y casos resueltos con carácter previo a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico¹¹³⁹. Aunque la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico no obliga a los tribunales federales, ya se ha cuestionado en ese foro si le es aplicable al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la Décima Enmienda (los poderes no delegados al Gobierno federal los retienen los estados)¹¹⁴⁰ y de la Undécima Enmienda (inmunidad soberana impide que sea demandado en los tribunales federales a menos que esté autorizado por ley)¹¹⁴¹ de la Constitución federal. Ya que las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico sólo son revisables en cuanto a los asuntos relacionados a la interpretación de la Constitución o leyes federales por el Tribunal Supremo de los EE.UU.¹¹⁴², el Departamento de Justicia de Puerto Rico solicitó revisión al Tribunal Supremo federal de la determinación el 17 de julio de 2015, la cual fue concedida el 1 de octubre de 2015¹¹⁴³.

¹¹³⁹ Véase opinión disidente de la Juez RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, a la pág. 44 y ss. Ya en *U.S. v. Lanza*, 260 U.S. 377, 382 (1922), el Tribunal Supremo de los EE.UU. había aplicado la doctrina de soberanía dual con relación a los estados. En *U.S. v. Wheeler*, 435 U.S. 313 (1978), se reconoció la soberanía de una tribu Navajo para imponer una pena sin que aplique la protección Constitucional sobre la prohibición de la doble exposición por un mismo delito. Además, como ya indicamos, en *Rodríguez v. Popular Democratic Party*, 457 U.S. 1, 8 (1982), se había resuelto expresamente que Puerto Rico, como un estado, es una entidad política autónoma, soberana sobre los asuntos no gobernados por la Constitución federal. En *United States v. Mercado-Flores*, a la p. 5, se hace un recuento de la jurisprudencia federal que ha decidido expresamente que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tuvo el efecto de cambiar el estatus de Puerto Rico de un territorio a un *Commonwealth*, y que le aplica el trato jurídico que tienen los estados. *United States v. Mercado-Flores*, 2015 WL 3764518, --- F.Supp.3d ---- (D.P.R. 4 de junio de 2015) reconsideración denegada el 8 de julio de 2015, (Se denegó aplicación en Puerto Rico de una disposición que aplica a los territorios y no a los estados).

¹¹⁴⁰ *Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico*, 2015 WL 4079422, --- F.Supp.3d ---- (1er Cir. 6 de julio de 2015) (El Tribunal de Circuito de Apelaciones hizo expresiones a los efectos de que la Décima Enmienda no aplica a Puerto Rico, que es un territorio constitucionalmente y los poderes de Puerto Rico no son los reservados por los estados, sino que los conferidos por el Congreso, aunque no resolvió por ese fundamento). Se discutirá posteriormente.

¹¹⁴¹ *Díaz Morales v. Commonwealth of Puerto Rico*, 2015 WL 4742512, --- F.Supp.3d ---- (D.P.R. 11 de agosto de 2015), (El tribunal de distrito federal determinó que no está obligado a seguir la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico y que la Undécima Enmienda aplica a Puerto Rico).

¹¹⁴² NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional* ..., *op. cit.*, pp. 11-12.

¹¹⁴³ Las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico son revisables directamente ante el Tribunal Supremo federal sólo si se plantea una cuestión jurídica de la Constitución federal o leyes federales, pues de lo contrario son inapelables. El 1 de octubre de 2015 el Tribunal Supremo de EE.UU. expidió el auto de certiorari para evaluar la solicitud de revisión. *Puerto Rico v. Valle Luis, et al.*, 576 U.S. ___, (2015), certiorari exp. el 1 de octubre de 2015.

Para efectos de la discusión que sigue, y a la luz de que la determinación reseñada tiene un alcance limitado sólo con relación a la aplicabilidad de la Quinta Enmienda, en la dimensión interna de su relación con los EE.UU. Puerto Rico es tratado como un estado de la Unión con relación a la aplicación de las leyes federales, aunque no participe en la formulación de éstas. Antes de abordar cómo determinar qué leyes son aplicables a Puerto Rico y la validez de normas locales ante la aplicación de las leyes federales, resulta de interés examinar la dimensión internacional del estatus del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

B. *El Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la luz del Derecho internacional*

Los límites impuestos por la jurisdicción federal en la soberanía puertorriqueña, en teoría consentidos por el Pueblo de Puerto Rico mediante el referéndum de aprobación de la Constitución, tienen su origen jurídico en la Constitución federal, la puertorriqueña, la Ley de Relaciones Federales contenida en la Ley 600 y la interpretación jurisprudencial que ha añadido, caso a caso, definiciones y conceptos relacionados al significado jurídico del estatus de Puerto Rico. El refrán popular de “el nombre no hace la cosa” es perfectamente aplicable a la realidad jurídica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aunque al presente a la comunidad internacional le haya bastado con el nombre para la determinación de la conformidad del estatus con el derecho internacional.

La realidad es que gran parte de los desarrollos jurídicos en la esfera internacional sobre la libre determinación de los Pueblos se llevaron a cabo luego de que se ‘resolviera’¹¹⁴⁴ el asunto del estatus de Puerto Rico. Al momento de aprobarse la Constitución de Puerto Rico en 1952, las resoluciones 1514(XV) del 14 de diciembre de 1960 y 1541(XV) del 15 de diciembre de 1960¹¹⁴⁵ de la Asamblea

¹¹⁴⁴ Aunque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico inicialmente se propuso como un status intermedio hasta que Puerto Rico alcanzara las condiciones económicas para lograr la independencia, luego se proclamó que terminaba “todo rastro y vestigio del sistema colonial en Puerto Rico”. DIETZ, James L., *Historia Económica de ...*, op. cit., pp. 254-255, citando a Luis Muñoz Marín ante la Asamblea de Delegados de la Convención Constituyente.

¹¹⁴⁵ Resolución 1514(XV) de la Asamblea General, A/RES/1514(XV), “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” (14 de diciembre de 1960) y Resolución 1541(XV) de la Asamblea General, A/RES/1541(XV), “Principios que pueden servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas” (15 de diciembre de 1960).

General de las Naciones Unidas no se habían aprobado¹¹⁴⁶. La Res. 1514 establece claramente que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales. Mientras, la Res. 1541 establece los principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el Art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas sobre los territorios no autónomos. La revisión de tales principios desde la óptica de la situación puertorriqueña aporta criterios que pueden ser de utilidad para evaluar el efecto del estatus político en el desarrollo de una figura jurídica que proyecta internamente su dimensión internacional, como ocurre con las indicaciones geográficas.

Un examen desapasionado de los referidos principios dibuja la situación colonial de Puerto Rico. Conforme al Principio IV de la Res. 1541, *prima facie* se entiende que se trata de un territorio no autónomo cuando el territorio está separado geográficamente del País que lo administra y es diferente en cuanto aspectos étnicos y culturales. De existir tales circunstancias, el Principio V establece que se tomarán en cuenta para determinar si se trata de un territorio no autónomo otros elementos administrativos, políticos, económicos o históricos para determinar “[s]i influyen en las relaciones entre el Estado metropolitano y el territorio de modo que éste se encuentra colocado arbitrariamente en una situación o en estado de subordinación, esos elementos confirman la presunción de que existe”. Alcanzar la plenitud del gobierno propio excluye la presunción de ser un territorio no autónomo, y se supone tal plenitud mediante la independencia, la integración o el establecimiento de un estado libre asociado con un Estado independiente¹¹⁴⁷. Para que la libre asociación implique alcanzar la plenitud de gobierno, se requeriría que el pueblo que se asocia a otro retenga el derecho a modificar unilateralmente la relación y que pueda establecer su Constitución interna sin interferencia externa, criterios con los cuales la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cumple¹¹⁴⁸.

¹¹⁴⁶ De hecho, el 27 de noviembre de 1953, el mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que los EE.UU. no tenían que enviar la información relativa a Puerto Rico, también se aprobó la lista de factores para determinar si una colonia había alcanzado la plenitud del gobierno propio, que luego, de manera más refinada se convirtió en la Res. 1541(XV). Véase TRIAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., p. 136.

¹¹⁴⁷ Principios I, II y VI de la Res. 1541.

¹¹⁴⁸ RIVERA LUGO, Carlos, “Puerto Rico ante la O.N.U. (1976-1983): Autodeterminación y transferencia de poderes”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 53, 1984, pp. 267-299, p. 272 y ROMÁN, Ediberto “Empire Forgotten: The United States's Colonization of Puerto Rico”, Vill. L. Rev., Vol. 42, 1997, pp.

El resultado de la evaluación de la situación de Puerto Rico bajo el lente de los Principios de la Res. 1541 ha sido objeto de discusión por décadas en el ámbito de las Naciones Unidas. El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales desde hace varias décadas ha mantenido la situación de Puerto Rico bajo examen continuo, y ha declarado “el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la Res. 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico”¹¹⁴⁹. Dicho Comité ha reafirmado “*su esperanza*, y la de la comunidad internacional, de que el Gobierno de los Estados Unidos de América asuma su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico”¹¹⁵⁰.

El Comité Especial emitió otro informe sobre la situación de Puerto Rico el 23 de junio de 2014¹¹⁵¹, el cual contiene una radiografía de las relaciones con EE.UU. En el mismo se indica que tras la aprobación de la Constitución en el 1952 “*se mantuvo intacta la autoridad ejercida sobre la isla por el Congreso de los Estados Unidos*, que está provisto de plenos poderes sobre Puerto Rico, entre otras cosas respecto de la defensa, las relaciones internacionales, el comercio exterior, la política monetaria y otros asuntos, mientras que la isla ejerce autoridad local sobre determinadas esferas”¹¹⁵². Visto de ese modo, parecería que los poderes delegados y numerados son del gobierno de Puerto Rico y no del gobierno federal, en especial porque la Ley 600

1119-1211, pp. 1208-1210. Además de que Puerto Rico no retuvo la facultad de modificar su relación con los EE.UU., el Congreso de EE.UU. rechazó tras cláusulas constitucionales presentadas en el borrador de Constitución enviado por la Convención Constituyente, las cuales fueron eliminadas de la versión final. Véase sobre los cambios que se requirieron ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de ...*, op. cit., p. 443.

¹¹⁴⁹ Resolución A/AC.109/1999/28 aprobada por el Comité Especial en su 12a sesión, celebrada el 6 de julio de 1999.

¹¹⁵⁰ *Ibid.* Para un recuento de las gestiones y procesos realizados ante y por el Comité de Descolonización con relación a Puerto Rico, véase TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., pp. 136-140.

¹¹⁵¹ Decisión del Comité Especial de 23 de junio de 2014 relativa a Puerto Rico, informe preparado por el Relator del Comité Especial, Sr. Bashar Ja'afari (República Árabe Siria).

¹¹⁵² *Ibid.*, párr. 9. Énfasis suplido

mantuvo la mayoría de las disposiciones de la Ley Jones, por lo que Puerto Rico permaneció incorporado en el régimen comercial, monetario, arancelario y de defensa militar estadounidense.

Las conclusiones del Comité Especial sugieren que para conformar la situación de Puerto Rico al derecho internacional sobre la libre determinación de los pueblos forzosamente tendrían que realizarse cambios a la relación actual entre Puerto Rico y los EE.UU., cambios que requerirán una acción afirmativa de los ciudadanos de Puerto Rico expresando su voluntad y la acción del Congreso. En el contexto de un convenio entre las partes, su posterior modificación no debe suponer mayores controversias. La Constitución del Estado Libre Asociado indica, en la sección 3 del Art. VII, que fue “adoptada con el carácter de convenio”, lenguaje que coincide con lo que los representantes de los EE.UU. le acreditaron a las Naciones Unidas cuando solicitaron eliminar a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos, indicando que se necesitaría el consentimiento mutuo para realizar cambios en la relación entre ambos¹¹⁵³. En aquella ocasión, en 1953, los EE.UU. declararon que el Congreso había dado a Puerto Rico la libertad de administrar su propio gobierno interno, supeditado únicamente al cumplimiento de la legislación federal y la Constitución estadounidense¹¹⁵⁴ y que si en cualquier momento la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se expresase a favor de mayor independencia, se recomendaría al Congreso de manera positiva¹¹⁵⁵.

Sin embargo, el potencial del pacto o convenio bilateral que sólo podría alterarse por consentimiento mutuo no se desarrolló ni en términos económicos ni políticos, pues los tribunales estadounidenses se han aferrado jurídicamente a la determinación del territorio no incorporado y a la doctrina de ‘separados pero no

¹¹⁵³ Véase Resolución 748/VIII de la Asamblea General, A/RES/748(VIII), sobre cesación del envío de la información transmitida en virtud del inciso (e) del Artículo 73 de la Carta, relativa a Puerto Rico (27 de noviembre de 1953).

¹¹⁵⁴ Decisión del Comité Especial de 23 de junio de 2014, ante, párrafos 15-16.

¹¹⁵⁵ El Embajador de los EE.UU. ante las Naciones Unidas expresó en representación del Presidente Eisenhower: “*I am authorized to say on behalf of the President that, if at any time the Legislative Assembly of Puerto Rico adopts a resolution in favor of more complete or even absolute independence, he will immediately thereafter recommend to Congress that such independence be granted. The President also wishes me to say that in this event he would welcome Puerto Rico's adherence to the Rio Pact and the United Nations Charter.*” Henry Cabot Lodge, Jr., U.S. Relationship with Puerto Rico, Nov. 27, 1953, Dep't St. Bull., Dec. 1953, a la p. 841, citado en KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: The United States Experience”, Tex. Int'l L.J., Vol. 39, 2003, pp. 1-63, p. 30.

iguales'¹¹⁵⁶. Hoy queda claro que la obligación no es bilateral, ya que las leyes federales que afectan a Puerto Rico no se someten a la aprobación de esta jurisdicción. El profesor RIVERA RAMOS, señala cuatro factores importantes a considerar en el contexto de lo que pasó en 1952 y la realidad actual¹¹⁵⁷. Indica, en primer lugar, que pese a la “teoría del pacto”, el Congreso federal ha legislado unilateralmente para modificar elementos del régimen. También expone que el esquema de autonomía no se ha desarrollado a partir de su establecimiento en el 1952. A su vez, según mencionado, los tribunales y el propio Congreso han continuado utilizando el lenguaje de los Casos Insulares respecto a Puerto Rico como un territorio no incorporado. Por último, señala un aspecto muy importante con relación a los criterios de la Res. 1541(XV): los plebiscitos celebrados en el 1951 y 1952 para aprobar la Ley 600 y la Constitución del 1952 respectivamente fueron para votar a favor o en contra de la propuesta de redactar una Constitución y del borrador de la Convención Constituyente, no para elegir un estatus particular. Las alternativas de descolonización, indica, no fueron planteadas al Pueblo en aquel momento.

C. *Aplicación de normas federales: ¿exclusión o coexistencia?*

El análisis de la aplicabilidad de la ley federal en el ámbito de las indicaciones geográficas es de importancia para evaluar si en determinado caso las competencias federales excluyen la aplicación de leyes puertorriqueñas, cuál es la reglamentación

¹¹⁵⁶ Resulta de interés cómo la falta de entendimiento sobre el efecto jurídico del cambio ocurrido en el 1952 perpetuó el concepto de ‘lo anterior’ ante la nueva realidad. Según lo explica el profesor APONTE TORO:

Ciertas categorías jurídicas utilizadas para encapsular problemas estadounidenses, se han extendido a nuestro pueblo, y así han apresado nuestro destino. Lo han hecho en, por lo menos, dos formas: han llevado a la rama política estadounidense a encajonarnos en figuras jurídicas que precedieron nuestra realidad, en un intento de estos cuerpos por crear su entendimiento de lo que somos. De esa forma, los legisladores estadounidenses se sentían cómodos al disponer sobre nosotros, descansando para ello en figuras que les eran familiares. A su vez, nosotros hemos tenido que descubrir el significado histórico de estas categorías, para luego intentar redefinirlas en los términos que entendemos comprende el estadounidense. Este esfuerzo se concretiza a través de un ejercicio que consiste en acomodar nuestras metas en esos conceptos, en ocasiones tratando de que se lea allí lo que nunca estuvo. Esto resulta aún más difícil con relación al poder judicial federal que acuñó originalmente esos conceptos, una élite mucho más aislada en el pasado, menos accesible e influenciable, y que todavía hoy permanece presa de sus propios precedentes, altamente deferentes al poder de las ramas políticas en el ámbito extraterritorial e internacional.

APONTE TORO, Roberto P., “¿Tiene Futuro La Autonomía Puertorriqueña?”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 74, 2005, pp. 303-323, a la pág. 307.

¹¹⁵⁷ RIVERA RAMOS, Efrén, “Antecedentes Históricos De La Autonomía Política De Puerto Rico Como Estado Libre Asociado: Elementos Definidores De La Autonomía Política Puertorriqueña Y Sus Fuentes De Derecho”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 74, 2005, pp. 241-261, pp. 256-57.

interna que resulta aplicable en este ámbito, si actúa como impedimento para el desarrollo de políticas de reglamentación locales para las indicaciones geográficas y si en Puerto Rico se cumple con los compromisos internacionales sobre las indicaciones geográficas. También es relevante porque permite determinar el grado de control interno que Puerto Rico tiene, si alguno, con relación al desarrollo de las indicaciones geográficas o en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, considerando la realidad jurídica de que el Congreso federal puede disponer la aplicación de normas que afecten el comercio interestatal en cualquier momento, incluso variando unilateralmente la Ley de Relaciones Federales¹¹⁵⁸.

En el Capítulo anterior se analizó el reparto de las competencias federales y estatales desde la perspectiva del gobierno federal y que en virtud de la cláusula de supremacía establecida en la cláusula 2 del Art. VI de la Constitución federal, las leyes estatales que interfieran con o sean contrarias a las leyes del Congreso son nulas *ab initio*¹¹⁵⁹. Por lo tanto, la relación entre la ley estatal y la federal depende en gran medida de la aplicación de la ‘doctrina del campo ocupado’ o *preemption*, derivada de la cláusula de supremacía. Para efectos de la doctrina del campo ocupado, las leyes de Puerto Rico son el equivalente funcional de las leyes de los estados¹¹⁶⁰.

En el análisis de las normas federales sobre indicaciones geográficas con aplicabilidad en Puerto Rico, cabe partir de la premisa de que, como norma general, las leyes federales se aplican a Puerto Rico siempre que no sean localmente inaplicables o se exceptúe su aplicación, según lo establecido en el Art. 9 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico. La aplicabilidad de una ley a Puerto Rico depende de la intención del Congreso federal, para lo cual resulta determinante el

¹¹⁵⁸ Algunos opinan que el Congreso se reservó el poder, sin tener que enmendar la Ley de Relaciones Federales, de promulgar legislación general que sea aplicable a Puerto Rico y a los estados, pues no surge un compromiso del Congreso de tener que consultar al Pueblo de Puerto Rico la aplicación de leyes generales. KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, *op. cit.*, p. 25.

¹¹⁵⁹ Véase *Gibbons v. Ogden*, 22 U.S. (9 Wheat.) 1, 211, 6 L.Ed. 23 (1824) y *Free v. Bland*, 369 U.S. 663, 666 (1962) donde se estableció que la ley estatal cede ante la ley federal: “any state law, however clearly within a State’s acknowledged power, which interferes with or is contrary to federal law, must yield”.

¹¹⁶⁰ Véase *P.R. Dep’t of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U.S. 495, 499 (1988).

texto de la ley¹¹⁶¹. Si éste no es claro, se recurre al historial legislativo y a la intención o política pública que persigue la ley para poder interpretarla.

Pero no siempre es aplicable la ley federal con exclusión de la ley local, pues esto sólo ocurre cuando no puedan coexistir¹¹⁶². Para determinar si además de la ley federal, puede regularse un asunto localmente, corresponde analizar si en efecto la ley federal es aplicable a Puerto Rico y si la intención del Congreso es excluir la legislación local¹¹⁶³. En Puerto Rico opera el mismo análisis que en los estados para determinar si el campo está ocupado y, por lo tanto, se excluye la legislación local¹¹⁶⁴. El análisis sobre si el campo está ocupado desde la perspectiva de la intención del Congreso se basa, como se reseñó en el Capítulo anterior, en si el esquema de reglamentación federal es tan detallado que no hay espacio para la regulación estatal, si la ley estatal es sobre un tema reservado para el gobierno federal y si el propósito y las obligaciones impuestas en la ley federal transmiten la intención de desplazar la legislación estatal¹¹⁶⁵.

De existir más de una ley sobre la misma materia, es preciso señalar que la derogación tácita no se presume¹¹⁶⁶. Se entenderá que hubo una derogación tácita sólo cuando dos leyes son irreconciliables o cuando la segunda monopoliza la materia y claramente se entiende como la sustituta de la primera¹¹⁶⁷. Por ejemplo, en *People of Puerto Rico v. Shell Co.*¹¹⁶⁸, resuelto antes de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se planteó si se podían sostener acusaciones al amparo de la ley antimonopolística local a pesar de la existencia de la Ley Sherman en el ámbito federal. El Tribunal Supremo de EE.UU. consideró la naturaleza de la Ley Jones y su clara atribución de poder al gobierno de Puerto Rico sobre los asuntos internos.

¹¹⁶¹ Este análisis está basado en el realizado por el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en *Antilles Cement Corp. v. Fortuño*, 670 F.3d 310, 323 y ss. (1er Cir. 2012), que a su vez recoge el marco legal sobre el tema.

¹¹⁶² Se resume de la siguiente forma: “[p]or ende, en ausencia de una prohibición específica en la ley federal contra la ley local, la legislación estatal que *complementa* a la ley federal es válida siempre y cuando que la primera no esté sustancialmente en conflicto con la segunda.” *Rodríguez v. Overseas Military*, 160 D.P.R. 270, 282 (2003). Véase además, *S.L.G. v. S.L.G.*, 150 D.P.R. 171 (2000); *Cotto Morales v. Ríos*, 140 D.P.R. 604 (1996).

¹¹⁶³ *Altria Grp., Inc. v. Good*, 555 U.S. 70, 76 (2008).

¹¹⁶⁴ *P.R. Dep't of Consumer Affairs*, supra, a la p. 499. Sobre la doctrina del campo ocupado, véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de ...*, op. cit., p. 580.

¹¹⁶⁵ *Ibid.*

¹¹⁶⁶ *Posadas v. Nat'l City Bank of N.Y.*, 296 U.S. 497, 503 (1936).

¹¹⁶⁷ *Ibid.*

¹¹⁶⁸ *People of Puerto Rico v. Shell Co.*, 302 U.S. 253, 263 (1937).

Concluyó que aunque la Ley Sherman es previa a la adquisición de los territorios por los EE.UU., la sección 3, al indicar que se aplica a cualquier territorio de los EE.UU., incluye a Puerto Rico sin menoscabar su facultad para legislar al respecto sobre los asuntos internos.

Por lo tanto, se presume que un acto del Congreso no invalida o exceptúa la aplicación de una ley estatal, presunción que se derrota sólo frente a una intención contraria claramente establecida por el Congreso¹¹⁶⁹. Cuando el supuesto de prohibición de que los estados regulen sobre un tema está expresamente establecido, ya sea por la materia (por ejemplo, los casos de quiebras de corporaciones privadas) o por establecerse que los estados no podrán menoscabar una disposición específica, resulta clara la delimitación. Es más confuso en los casos en que es necesario evaluar la ley federal para inferir que ocupa el campo por cualquiera de las siguientes razones¹¹⁷⁰. Lo anterior no impide que los estados suplementen una ley federal con reglamentación más extensa, siempre que no la menoscaben¹¹⁷¹.

La evaluación de la ley federal para determinar si permite margen para legislación local o si la ley local entra en conflicto con la federal no siempre es un asunto claro, aunque el Congreso se haya expresado sobre la aplicación (o no aplicación) de una ley federal. Por ejemplo, en la decisión en el caso *Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico*¹¹⁷², el Tribunal federal para el distrito de Puerto Rico determinó que por el principio del campo ocupado, la legislatura de Puerto Rico estaba impedida de legislar para reglamentar el pago a acreedores en caso de incapacidad de pago o reestructuración de la deuda de los municipios y corporaciones públicas. El Capítulo 9 del Código federal de Quiebras regula las quiebras de las municipalidades (término que incluye a los municipios y corporaciones públicas, criaturas de las legislaturas estatales) de los estados y dispone que sólo se podrán someter al proceso si las legislaturas de los estados lo autorizan

¹¹⁶⁹ *City of Columbus v. Ours Garage & Wrecker Serv., Inc.*, 536 U.S. 424, 432 (2002).

¹¹⁷⁰ Véase *Rice v. Santa Fe Elevator Corp.*, 331 U.S. 218, 230 (1947), *La. Pub. Serv. Comm'n v. FCC*, 476 U.S. 355, 368–69 (1986) y *Antilles Cement Corp. v. Fortuño*, ante, a las pág. 323–325.

¹¹⁷¹ A tales efectos, en *Antilles Cement Corp. v. Fortuño*, supra, el Tribunal validó una legislación local que ampliaba el estándar establecido en la ley federal por entender que no había conflicto entre una y otra.

¹¹⁷² *Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico*, 85 F.Supp.3d 577 (D.P.R.. 6 de febrero de 2015).

expresamente y limita su aplicación con respecto a los deudores que no consientan la reestructuración de la deuda. Sin embargo, la determinación obvió que la definición de ‘estado’ en la ley de quiebras federal incluye a Puerto Rico, excepto para efectos del mencionado Capítulo 9. El argumento del Estado Libre Asociado al defender la ley local es que la exclusión de Puerto Rico del Capítulo 9 representa la intención del Congreso de que esa facultad se entienda que queda reservada al Gobierno puertorriqueño. En apelación, el Tribunal de Apelaciones federal confirmó que la ley federal ocupa el campo, por lo que con relación al referido Capítulo 9 Puerto Rico está impedido de legislar¹¹⁷³. El Gobierno de Puerto Rico solicitó la revisión de la decisión al Tribunal Supremo de los EE.UU., pero de ser confirmada la determinación del Tribunal de Apelaciones, tendría el efecto de dejar desprovisto de manera discriminatoria a Puerto Rico de una herramienta disponible a los estados a pesar de que el Congreso tuvo la intención de excluir a Puerto Rico del Capítulo y sin que de la ley surja la intención de negarle la posibilidad de reestructurar una deuda que se generó en el ámbito de su soberanía interna.

Por otro lado, también es necesario descartar que la legislación local sea contraria a la cláusula de comercio, que le confiere el poder al Congreso de regular el comercio con las naciones extranjeras y, en su vertiente negativa o pasiva, conocida como la cláusula de comercio durmiente, protege contra leyes estatales adversas al comercio interestatal e internacional¹¹⁷⁴. En ese sentido, cuando un estado reglamenta con el propósito de regular el mercado, va a estar impedido por la cláusula durmiente si su reglamentación discrimina o es contraria a las reglas de comercio internacional establecidas por el gobierno federal (por ejemplo, requerirle a los productos extranjeros un etiquetado diferente que a los locales); sin embargo, si la reglamentación responde a su participación en el mercado en el mismo contexto que lo podría hacer un ente privado (por ejemplo, determinar comprar productos locales para consumo del gobierno), va a estar permitido¹¹⁷⁵.

¹¹⁷³ *Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico*, 2015 WL 4079422, --- F.Supp.3d ---- (1er Cir. 6 de julio de 2015).

¹¹⁷⁴ Se describe el aspecto ‘durmiente’ de la cláusula como una prohibición implícita al poder de los estados, aun en ausencia de legislación federal expresa, de regular el comercio interestatal e internacional. Véase explicación en Opinión concurrente en *Asoc. Importadores de Cerveza v. E.L.A.*, 171 D.P.R. 140, 157 (2007).

¹¹⁷⁵ *Antilles Cement Corp. v. Fortuño*, supra, pág. 330.

Un asunto en el que se puede apreciar la interacción entre ambas jurisdicciones es la acción presentada ante los tribunales de Puerto Rico en *Asoc. Importadores de Cerveza v. E.L.A.*¹¹⁷⁶ y su vertiente en el tribunal federal, *Coors Brewing Co. v. Méndez-Torres*¹¹⁷⁷. En ambos casos se impugnó una legislación contributiva local mediante la cual se aumentaron los impuestos a las bebidas alcohólicas y a las cervezas, excluyendo del alza en los impuestos a las productoras de cerveza con un volumen de producción por debajo de treinta y un millones de galones. Los promoventes en ambos casos plantearon una violación constitucional por entender que la medida constituía una discriminación a favor de las productoras locales de cerveza. El caso estatal fue desestimado luego de analizar las facultades del Estado Libre Asociado para imponer contribuciones y determinar que no había violación constitucional alguna, pues el criterio de imponer una tasa diferente en función al volumen no constituía una discriminación no permitida ni una violación constitucional. El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la determinación. Los promoventes solicitaron revisión, a base de las cuestiones planteadas relativas a la Constitución federal, al Tribunal Supremo de EE.UU., el cual denegó el recurso¹¹⁷⁸.

Una de las cerveceras, Coors, impugnó la misma ley en el tribunal federal. Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Apelaciones federal se vio obligado a considerar apropiada la desestimación del caso basado en la cortesía interjurisdiccional, pues el Tribunal Supremo había resuelto expresamente en *Levin v.*

¹¹⁷⁶ *Asoc. Importadores de Cerveza v. E.L.A.*, 171 D.P.R. 140 (2007). En la Opinión concurrente en *Asoc. Importadores de Cerveza v. E.L.A.* se discutió en detalle la no aplicación automática del aspecto durmiente de la cláusula de comercio sin que exista un mandato expreso, pues es una limitación al poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no se debe presumir. Tanto antes de la aprobación de la Constitución como después, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había resuelto que no aplicaba la cláusula de comercio automáticamente en *Ballester Hnos. v. Tribunal de Contribuciones*, 66 D.P.R. 560 (1946), *R.C.A. v. Gobierno de la Capital*, 91 D.P.R. 416 (1964) y *South P.R. Sugar Corp. v. Com. de Servicio Púb.*, 93 D.P.R. 12 (1966). Posteriormente el asunto fue resuelto por el Tribunal en la afirmativa, al determinar que sí aplica la cláusula de comercio a esta jurisdicción en *E.L.A. v. Nw. Selecta*, 185 D.P.R. 40, 70 (2012). En este caso, al revocar *R.C.A. v. Gobierno de la Capital*, 91 D.P.R. 416 (1964), el Tribunal expresó que “[c]onforme a lo anteriormente expuesto, hoy decidimos que las limitaciones inherentes a la Cláusula de Comercio interestatal en su estado durmiente aplican a Puerto Rico “ex proprio vigore”. Por ende, al igual que los estados de la federación, Puerto Rico está constitucionalmente vedado de imponer medidas económicas que afecten negativamente el comercio interestatal.” De lo anterior surge una clara tendencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de interpretar restrictivamente los poderes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

¹¹⁷⁷ *Coors Brewing Co. v. Méndez-Torres*, 678 F.3d 15 (1er Cir. 2012).

¹¹⁷⁸ *Puerto Rican Ass'n of Beer Importers, Inc. v. Puerto Rico*, 552 U.S. 1257 (2008). Véase también NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional ...*, op. cit., pp. 11-12.

*Commerce Energy, Inc.*¹¹⁷⁹, que una reclamación por discriminación en la imposición de impuestos debía considerarse en los tribunales estatales preferiblemente, a menos que se careciera de un foro disponible. En *Levin* el Tribunal Supremo indicó indubitadamente que la cortesía es el instrumento para asegurar que el gobierno federal, aunque esté ansioso por reivindicar los derechos e intereses federales, siempre lo haga sin interferir con las actividades legítimas de los respectivos estados¹¹⁸⁰. Por lo tanto, permanece como la ley del caso la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que la ley local no estaba vedada por la cláusula de comercio pues no atentaba contra la regulación del comercio interestatal y extranjero aplicar un criterio no discriminatorio.

En resumen, el gobierno federal tiene la atribución constitucional para regular el comercio internacional en virtud de la cláusula de comercio, aunque las competencias pueden ejercerse de manera exclusiva o concurrente con los gobiernos estatales y Puerto Rico¹¹⁸¹. Dicho ámbito incluye las normas de conducta relacionadas a la competencia desleal que afectan el comercio interestatal, la propiedad intelectual en el ámbito federal y los compromisos internacionales relacionados al comercio interestatal e internacional¹¹⁸².

D. *Competencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relativas a normas de propiedad intelectual*

La regulación de las indicaciones geográficas se incluye en el ámbito de la propiedad intelectual, sobre el cual el Gobierno federal tiene atribuciones expresas en

¹¹⁷⁹ *Levin v. Commerce Energy, Inc.*, 560 U.S. 413 (2010).

¹¹⁸⁰ *Ibid.*, p. 431.

¹¹⁸¹ “La mejor prueba de que este poder no es exclusivo surge del análisis desarrollado jurisprudencialmente para determinar la validez de las contribuciones estatales sobre el comercio internacional”. *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., v. Secretario de Hacienda*, 135 D.P.R. 57, 72 (1994).

¹¹⁸² Desde temprano en la historia constitucional de los Estados Unidos se estableció mediante interpretación jurisprudencial que dicho comercio interestatal no incluye el comercio intraestatal. Así pues, el Tribunal Supremo federal expresó en *In re Trade-Mark Cases* lo siguiente:

... the power of regulation there conferred on Congress is limited to commerce with foreign nations, commerce among the States, and commerce with the Indian tribes. While bearing in mind the liberal construction, that commerce with foreign nations means commerce between citizens of the United States and citizens and subjects of foreign nations, and commerce among the States means commerce between the individual citizens of different States, there still remains a very large amount of commerce, perhaps the largest, which, being trade or traffic between citizens of the same State, is beyond the control of Congress. (Énfasis nuestro).

In re Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 96 (1879).

la Constitución, como con relación a las patentes y los derechos de autor mencionados en la Sección 8¹¹⁸³ del Art. 1 de la Constitución de EE.UU., o atribuciones que se derivan de la cláusula de comercio interestatal, como el caso de las marcas. Aunque queda claro que respecto a las leyes federales sobre los mencionados ámbitos no se admiten leyes estatales en conflicto¹¹⁸⁴, resulta controvertido qué tipo de legislación estatal está permitida.

La interacción entre el derecho federal y la ley local puertorriqueña sobre derechos de autor fue objeto de discusión en torno a la validez de la ley local. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resumió la situación jurídica que se deriva de la referida interacción en los siguientes términos:

La ley federal sobre derechos de autor se aplica claramente a Puerto Rico bajo las disposiciones del Art. 9 de la Ley de Relaciones Federales. Los puertorriqueños pueden acogerse a sus beneficios, si así lo desean, o pueden ampararse, según la regla de *Goldstein*, en la legislación local en aquellos casos en que ambas no choquen. En este último caso, el derecho es más limitado, pues la protección que puede conferir un Estado no se extiende más allá de sus fronteras. ... La menor amplitud de este último derecho no borra, sin embargo, su existencia.¹¹⁸⁵

En esa línea, en *Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc.*¹¹⁸⁶ el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que el *Copyright Act*¹¹⁸⁷ ocupa el campo con relación a los derechos patrimoniales de los autores, pero no en cuanto a los derechos morales. Los derechos morales sí están contemplados en la Ley 55 de 2012, conocida como Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico¹¹⁸⁸, igual que lo estaban en la ya derogada Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988¹¹⁸⁹.

¹¹⁸³ La Constitución federal establece la facultad del Congreso para "... fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos". 1 L.P.R.A. Const. EE.UU. Art. 1, Sec. 8.

¹¹⁸⁴ CROSS, John T. "The Role of ...", *op. cit.*, p. 486.

¹¹⁸⁵ Citas omitidas, *Reynal v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 260, 265 (1974), reiterando lo resuelto en *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546, 553 (1973).

¹¹⁸⁶ *Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc.*, 115 D.P.R. 495 (1984).

¹¹⁸⁷ Ley 94-553 de 19 de octubre de 1976, 90 Stat. 2541, 17 U.S.C. sec. 101-810, *Copyright Act of 1976*.

¹¹⁸⁸ 31 L.P.R.A. sec. 1401i-1401ff.

¹¹⁸⁹ Véase *Cotto Morales v. Ríos*, 140 D.P.R. 604 (1996), a los efectos de que la ley federal, al no proteger los derechos morales, admite que una ley estatal los proteja.

Por su parte, con respecto a las marcas el *Lanham Act* no ocupa el campo con relación a reglamentación por parte de los estados, pues como se indicó en su momento, el concepto de ‘comercio’ establecido en el *Lanham Act* se limita al que puede ser regulado por el Congreso de los EE.UU.: el comercio entre estados, con países extranjeros y con las tribus indígenas¹¹⁹⁰. Sin embargo, la sección 45 establece como parte de sus objetivos proteger las marcas registradas usadas en el comercio de interferencia de los estados o territorios¹¹⁹¹. Se ha dicho que la ley federal de marcas es un edificio construido sobre una base de derecho estatal, pues es un derecho que surge del *common law* y no del registro, por lo que el ordenamiento de los estados crea el derecho y determina quien es el titular, mientras que el federal provee un sistema de registro, beneficios adicionales y causas de acción¹¹⁹². La sección 44 del *Lanham Act*,¹¹⁹³ especifica que el término ‘Estados Unidos’ incluye y comprende todo el territorio bajo su jurisdicción y control, lo cual incluye a Puerto Rico.

Por lo tanto, aplicando los criterios anteriormente expuestos para determinar la validez de reglamentación local, partimos de la premisa de que la existencia de la ley federal de marcas, el *Lanham Act*, no excluye que se legisle sobre marcas en el ámbito de Puerto Rico. El *Lanham Act* no establece expresamente que los estados no pueden regular las marcas locales, aunque al disponer que uno de sus propósitos es proteger al sistema federal de interferencia de los estados o territorios, debe entenderse como una prohibición de legislación estatal que de alguna manera entre en conflicto o impida la consecución de los objetivos de la ley federal. En ese sentido, en la medida que la Sección 44 del *Lanham Act* tiene el propósito de incorporar las obligaciones internacionales sobre la materia, cualquier legislación estatal que frustre ese propósito, ya sea *de jure* o *de facto*, estaría prohibida por la doctrina del campo ocupado. Por otro lado, cualquier aspecto de la legislación local que interfiera con el comercio interestatal o internacional, tampoco tendría validez. Conforme a este

¹¹⁹⁰ 15 U.S.C.A. sec. 1127.

¹¹⁹¹ Expresamente dispone el objetivo de “...to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation...”, 15 U.S.C.A. sec. 1127. La aplicación a Puerto Rico de la ley de marcas de 1881 fue afirmada mediante opinión del Secretario de Justicia en la que expresó que: “*Porto Rico being an organized territory of the United States, and the laws of the United States not locally inapplicable having been extended to that island, its residents were entitled to register trademarks in the United States, as provided in Act Mar. 3, 1881, c. 138, 21 Stat. 502.*” Op. Secretario Justicia de los EE.UU. Núm. 23 de 1902, a la pág. 634.

¹¹⁹² CROSS, John T. “The Role of ...”, *op. cit.*, p. 512.

¹¹⁹³ 15 U.S.C.A. sec. 1127.

análisis, el Tribunal Supremo de EE.UU. determinó en el antes discutido *Bacardi Corp. of America v. Domenech*¹¹⁹⁴ que no era válida una ley puertorriqueña que discriminaba en virtud del lugar de origen del registro de la marca, por ser contraria a los derechos conferidos por la Convención Panamericana. Con carácter previo al análisis de las normas puertorriqueñas relativas a las indicaciones geográficas, resulta de interés examinar la aplicabilidad de las obligaciones convencionales sobre indicaciones geográficas en la jurisdicción puertorriqueña.

E. *Los tratados en el ordenamiento puertorriqueño*

Conforme al esquema político jurídico vigente entre Puerto Rico y EE.UU., el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene capacidad para celebrar tratados, que son celebrados e incorporados al ordenamiento interno por el gobierno federal de los EE.UU. En ese sentido, al no haberse dispuesto otra cosa, se aplica a Puerto Rico, como si fuese un estado, la sección 10 del Art. I de la Constitución federal que establece que “[n]ingún estado celebrará tratado, alianza o confederación alguna”. La jerarquía de los tratados con relación al ordenamiento puertorriqueño es igual que la de las leyes federales: prevalecen sobre la Constitución y las leyes promulgadas en Puerto Rico, al igual que sobre las respectivas constituciones y leyes de los estados que componen los EE.UU.

En términos de la aplicabilidad de los tratados concluidos por el Gobierno federal en Puerto Rico, si un tratado no excluye expresamente a Puerto Rico o no es localmente inaplicable, igual que pasa con la legislación federal, se entiende que aplica a Puerto Rico. En los acuerdos bilaterales y de libre comercio celebrados por los EE.UU. reseñados, se señalaron los que expresamente indican su aplicabilidad a Puerto Rico. Los demás se presume que son aplicables por no decirse expresamente lo contrario.

La aplicabilidad del CUP a Puerto Rico se planteó en una solicitud de opinión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Secretario de Justicia¹¹⁹⁵. Se trataba de una solicitud de registro de una marca sobre la cual no se había acreditado el registro

¹¹⁹⁴ *Bacardi Corp. of America v. Domenech*, 311 U.S. 150 (1940).

¹¹⁹⁵ Los funcionarios públicos pueden consultar al Secretario de Justicia sobre la aplicación e interpretación de las leyes que administran conforme a sus leyes orgánicas. Las opiniones no son vinculantes para los tribunales pero sí persuasivas en cuanto a la interpretación de las leyes.

en el lugar de origen, según era requerido por la ley local de marcas. El requisito de la ley local era contrario a lo dispuesto en el Art. 6 del CUP, que dispone que los registros en los Estados miembros serán independientes y no dependerán del registro en el lugar de origen. El Secretario de Justicia, luego de analizar el CUP y el *Lanham Act*, opinó que Puerto Rico estaba obligado por el CUP, por lo que no podía rechazar los registros por falta de evidencia de registro en el lugar de origen y recomendó que se enmendara la ley local para atemperarla con las obligaciones internacionales contraídas por los EE.UU.¹¹⁹⁶

Los tribunales de Puerto Rico sí tienen la facultad de interpretar el alcance y significado de los tratados aplicables a Puerto Rico, dentro de las controversias que al respecto se le presenten. El caso de *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., v. Secretario de Hacienda*¹¹⁹⁷ contiene las expresiones más claras del Tribunal Supremo de Puerto Rico que sirven de guía para la interpretación de los tratados tanto por los tribunales estatales como por las agencias administrativas, de modo que debe proyectarse también en la interpretación de tratados relativos a marcas e indicaciones geográficas en los foros estatales judiciales o administrativos. En dicho asunto, Iberia, S.A. presentó una demanda de solicitud de reintegro por el cobro de contribuciones sobre la propiedad mueble, alegando que la Ley 600 no le permitía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico imponerle el pago de contribuciones por ser una corporación propiedad de un Estado soberano extranjero, España. También se planteó que el Acuerdo entre los EE.UU. y España impedía la imposición de contribuciones sobre los bienes muebles que Iberia poseía en sus oficinas radicadas en la Isla. Se alegó que la disposición era inconstitucional por “violiar la prerrogativa del Congreso de Estados Unidos para efectuar tratados y reglamentar el comercio con naciones extranjeras”¹¹⁹⁸.

El tribunal de instancia desestimó la demanda, por entender que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a partir de la Constitución de 1952, tenía el poder inherente para imponer contribuciones sobre la propiedad de una corporación foránea aunque un Estado soberano extranjero tenga una participación mayoritaria. También

¹¹⁹⁶ Op. Sec. Just. 29 de 29 de octubre de 1980. La Opinión es cónsona con la determinación del Tribunal Supremo federal en *United States v. Pink*, 315 U.S. 203, 62 S.Ct. 552, 566 (1942), a los efectos de que la ley estatal debe ceder si es inconsistente con o impide la consecución de las disposiciones de un tratado.

¹¹⁹⁷ *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., v. Secretario de Hacienda*, 135 D.P.R. 57 (1994).

¹¹⁹⁸ *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.*, a la pág. 62.

estableció que conforme al caso *United States v. Pink*¹¹⁹⁹, era necesario interpretar restrictivamente el Acuerdo entre España y Estados Unidos, ya que éste ponía en riesgo la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado. Al tenor de una interpretación restrictiva, dicho Acuerdo solamente prohibía las contribuciones federales. El Tribunal Supremo, al revisar la determinación de instancia, optó por resolver el caso a base de la interpretación del texto del Acuerdo, sin tener que determinar las consecuencias del conflicto que surgiría de entenderse que un tratado concluido por los EE.UU. menoscabase la autonomía fiscal de Puerto Rico¹²⁰⁰.

El Tribunal Supremo adoptó las reglas de hermenéutica de los tratados aplicadas por el Tribunal Supremo federal¹²⁰¹. A tales efectos, el juzgador debe mirar, en primer lugar, el texto y el contexto del acuerdo. Por lo tanto, el significado claro y obvio del texto literal de un tratado o acuerdo internacional será lo que aplique, a menos que tenga un resultado que sea incompatible con la intención y expectativa de las partes. En caso de que el texto sea ambiguo, se debe considerar la intención de las partes contratantes, el objetivo y las negociaciones, tratando de lograr atribuirle un significado razonable a todo el contenido del documento. Además, se debe aplicar la regla de reciprocidad y buena fe al interpretar un acuerdo internacional.

Conforme a lo anterior, el Tribunal examinó el texto del tratado entre EE.UU. y España¹²⁰², que en la parte pertinente disponía que la exoneración se aplicaría a *artículos que hayan de usarse sólo en relación con la operación o servicios de mantenimiento y suministro de las áreanaves*, determinando que interpretaría literal y

¹¹⁹⁹ Los tratados se deben interpretar de manera que no menoscaben la autoridad y jurisdicción de los estados, a menos que sea necesario para los fines de la política pública nacional. *United States v. Pink*, a la p. 565.

¹²⁰⁰ Lo expresó en los siguientes términos: “No es necesario, pues, pronunciarnos sobre la situación en que la autonomía fiscal del Estado, reconocida en *R.C.A. v. Gobierno de la Capital*, 91 D.P.R. 416 (1964), pueda verse afectada por una interpretación de un acuerdo o tratado internacional, sea esta interpretación de tipo liberal o restrictivo”. *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.*, a la pág. 63.

¹²⁰¹ *Ibid.*

¹²⁰² El Acuerdo disponía en la parte pertinente que “[s]obre la base de reciprocidad, cada Parte Contratante exonerará, en la máxima medida posible que sus leyes nacionales lo permitan, a la empresa aérea o [e]mpresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante de las restricciones de importación, impuestos de aduanas, impuestos de consumos, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales y tasas por concepto de combustible, lubricantes, materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto inclusive, motores, equipo corriente, equipo terrestre, provisiones y otros *artículos que hayan de usarse sólo en relación con la operación o servicios de mantenimiento y suministro de las aeronaves de las [e]mpresas aéreas de la otra Parte Contratante dedicadas al servicio aéreo internacional*”.

restrictivamente el texto¹²⁰³. Además tomó en cuenta que la legislación federal aplicable, el *Airport Development Acceleration Act* de 1973, según enmendado¹²⁰⁴, expresamente disponía que no se prohibiría a un estado, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, imponer contribuciones sobre la propiedad. El Tribunal concluyó que no se infringía el esquema federal dispuesto para la imposición contributiva estatal sobre el comercio aéreo internacional. La importancia de *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., v. Secretario de Hacienda*, es que el Tribunal, además de establecer las bases para la interpretación de los tratados, reafirma la facultad de los tribunales locales de interpretar los tratados que sean objeto de controversia y consolida la interpretación conciliadora, como primera opción, ante legislaciones federales y estatales simultáneas sobre la misma materia.

Teniendo clara la perspectiva de los tribunales estatales de Puerto Rico sobre la aplicación de los tratados, cabe considerar la posibilidad de incumplimiento de un tratado por alguna acción gubernamental estatal y la perspectiva que tendrían los tribunales federales al respecto. El profesor WU opina que entre los posibles responsables de incumplimiento de tratados, ya sea un país extranjero, el ejecutivo federal, el Congreso federal o un estado de los EE.UU., como regla general, los tribunales federales no otorgan deferencia a la interpretación estatal que genere un incumplimiento con una obligación internacional¹²⁰⁵. Como apoyo a su conclusión, cita las palabras de Tribunal Supremo federal en *Nielsen v. Johnson*, caso en el que inequívocamente se estableció que en función de que el poder de concertar tratados del gobierno federal es independiente y superior al poder legislativo de los estados, no es necesario realizar una interpretación armonizadora, por lo que en caso de conflicto, prevalece sobre cualquier legislación estatal inconsistente¹²⁰⁶. Surge una justificación lógica para esta visión del Tribunal: no puede dejarse al arbitrio de las legislaturas estatales el cumplimiento con las obligaciones internacionales de los EE.UU.¹²⁰⁷

¹²⁰³ *Ibid.*, a las pp. 68-69.

¹²⁰⁴ 49 U.S.C. sec. 1513.

¹²⁰⁵ WU, Tim, "Treaties' Domains", Va. L. Rev., Vol. 93, 2007, pp. 571-649, a la p. 584.

¹²⁰⁶ *Nielsen v. Johnson*, 279 U.S. 47, 52 (1929).

¹²⁰⁷ El profesor WU anticipó que los problemas como consecuencia de un sistema de competencias divididas en la aplicación de los tratados forzarán a los tribunales a sopesar la deferencia debida a los estados, al Ejecutivo y al Congreso. WU, Tim, "Treaties' Domains", ..., *op. cit.*, p. 648-49. Luego de las observaciones del profesor WU, el Tribunal Supremo resolvió *Medellín v. Texas*, 552 U.S. 491 (2008), donde se validó una sentencia estatal que, en términos generales, incumplía con la determinación del Tribunal Internacional de Justicia que ordenaba a los EE.UU. a revisar, mediante los mecanismos que

Dicha necesidad fue establecida por el Tribunal Supremo desde el caso *Chy Lung v. Freeman*¹²⁰⁸, en el cual se invalidó una ley de California que establecía, entre otras cosas, que si un agente de inmigración determinaba que una mujer tenía aspecto de lujuriosa o depravada, debía prestarse una fianza para permitirle entrar al País o se le detendría hasta que pudiese volver a su lugar de origen. El Tribunal indicó que no se puede dejar a merced de una parte (un estado) el bienestar o cumplimiento de la nación¹²⁰⁹. Esta postura judicial contrasta con la manera en que se evalúan los actos del Congreso, que según la doctrina de *Charming Betsy*, se escoge en primer lugar una interpretación armonizadora y, de no ser posible, prevalecerá lo último que se haya adoptado: ya sea la ley federal o el tratado. El tratamiento judicial también puede variar en función del tipo de tratado en términos de la materia y de si se trata de un tratado multilateral, pues se ha identificado una tendencia de los tribunales a darle deferencia a la interpretación del Congreso y de la Rama Ejecutiva¹²¹⁰.

Algunos estados, como Oklahoma, han considerado enmiendas constitucionales para prohibir que los jueces estatales consideren el derecho internacional al resolver los casos¹²¹¹. Este tipo de propuesta, además de partir de una concepción preocupante sobre la aplicabilidad del derecho internacional en el ámbito nacional y apuntar a la creencia de que el derecho internacional atenta contra el ordenamiento interno y los intereses estatales, no considera que los jueces estatales pueden jugar un rol muy importante en la adaptación de las obligaciones

determinara adecuados, si la falta de notificación consular había incidido en las sentencias a pena de muerte impuesta a ciertos ciudadanos mexicanos. *Vid.* Sentencia de 31 de marzo de 2004 del Tribunal Internacional de Justicia en el Asunto de *Avena y otros nacionales mexicanos* (México c. Estados Unidos de América). En este caso el Tribunal Supremo estaba ante una determinación judicial estatal que incumplía con una obligación internacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia no eran autoejecutables a falta de legislación del Congreso, por lo que no evaluó el incumplimiento del estado de Texas. Algunos piensan que por las consecuencias negativas de la determinación, en el futuro es previsible que se limite el alcance de *Medellín v. Texas* como precedente. Véase por ejemplo, QUIGLEY, John, “A Tragi-Comedy of Errors Erodes Self-Execution of Treaties: Medellín v. Texas and Beyond”, *Case W. Res. J. Int'l L.*, Vol. 45, 2012, pp. 403-432, p. 404.

¹²⁰⁸ *Chy Lung v. Freeman*, 92 U.S. 275, 280 (1875).

¹²⁰⁹ El Tribunal indicó que la regulación sobre inmigración y los asuntos comerciales corresponden al Congreso y su ejecución al gobierno federal. De otra manera, los actos de un solo estado podrían inmiscuir a los EE.UU. en controversias con otras naciones. *Chy Lung v. Freeman*, a la p. 280.

¹²¹⁰ WU, Tim, “Treaties' Domains”, ..., *op. cit.*, p. 632. Además, véase SULLIVAN, Scott M., “Rethinking Treaty Interpretation”, *Tex. L. Rev.*, Vol. 86, 2008, pp. 777-817, (Plantea varios modelos de deferencia a las prerrogativas del Ejecutivo en la interpretación de los tratados. Concluye que diferentes circunstancias requerirán diferentes niveles de deferencia).

¹²¹¹ FOSTER HALABI, Sam, “The Supremacy Clause As Structural Safeguard of Federalism: State Judges and International Law in the Post-Erie Era”, *Duke J. Comp. & Int'l L.*, Vol. 23, 2012, pp. 63-120, p. 66.

internacionales a los intereses estatales, contribuir a la interpretación y aclaración del derecho consuetudinario y la interpretación de los tratados, además de amoldar la aplicación del derecho internacional a las disposiciones procesales estatales¹²¹². La determinación en el caso de *Iberia* es un ejemplo de la aportación que pueden hacer los jueces estatales a la aplicación de los tratados en el contexto estatal.

Con relación a los tratados de propiedad intelectual, el profesor Wu¹²¹³ opina que la jurisprudencia relativa a algún cuestionamiento sobre el cumplimiento con los tratados demuestra que se le da gran deferencia a lo que el Congreso y el Ejecutivo hayan interpretado, según conste en las legislaciones posteriores. Al preguntarse si ese tipo de tratado alguna vez se ha determinado autoejecutable, trae a colación el ya mencionado caso *Bacardi Corporation of America v. Domenech*, en el cual se invalidó la ley puertorriqueña proteccionista por ser contraria a la Convención Panamericana, de la cual Cuba, el lugar de origen del demandante, era signatario.

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está obligado al cumplimiento de las obligaciones internacionales concluidas por los EE.UU., al igual que a las normas federales que las integren. Debe quedar claro que los tribunales de Puerto Rico podrán interpretarlas como parte de las controversias que se le planteen, siguiendo la reglas de hermenéuticas establecidas por el Tribunal Supremo. Un incumplimiento con un tratado como consecuencia de una acción legislativa estatal, aunque dependería de tema y tipo de tratado, como norma general será evaluado en contra del acto estatal y a favor de la obligación contraída por los EE.UU. Con relación a las marcas, ampliamente reguladas por la legislación federal que ha incorporado los tratados sobre el tema, los límites están más bien claros, incluyendo la aplicabilidad directa de la Convención Panamericana, aunque lo último ha sido diluido por los casos de *Havana Club* y *COHIBA* discutidos en el Capítulo anterior¹²¹⁴. Cualquier desarrollo legislativo local referente a las indicaciones geográficas como protecciones *sui generis* implicaría que estaría al amparo del

¹²¹² En especial considerando la amplia aplicación a controversias en foros estatales de tratados como el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, entre otros. FOSTER HALABI, Sam, “The Supremacy Clause ...”, *op. cit.*, p. 66 y 119.

¹²¹³ WU, Tim, “Treaties' Domains”, ..., *op. cit.*, p. 632 y s.

¹²¹⁴ Ver discusión en Parte II del Capítulo IV.

escrutinio sobre cumplimiento con las obligaciones internacionales aplicado a las medidas legislativas estatales. Finalmente, no queda claro cómo se resolvería un conflicto entre un tratado y una acción gubernamental al amparo de los poderes del Estado Libre Asociado, pues el asunto no ha sido objeto de evaluación por el Tribunal Supremo.

3. LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS A TRAVÉS DEL LENTE DEL ‘ESTADO LIBRE ASOCIADO’ DE PUERTO RICO

A. *Asuntos planteados*

Ya quedó reseñado que el régimen de protección de las indicaciones geográficas responde a la política de desarrollo económico que se establezca con relación a determinados productos cuya comercialización se interesa potenciar mediante la información disponible sobre su origen. Aunque el desarrollo económico local es competencia de los gobiernos estatales y territorios bajo la jurisdicción de los EE.UU., ciertamente las reglas del comercio interestatal e internacional tienen injerencia.

Según refleja el sistema de protección de las indicaciones geográficas en Europa, su tutela supone, en la mayoría de los casos, el reconcimimiento de una realidad preexistente: la relación entre el lugar de origen y la calidad, reputación u otra característica del producto. En el supuesto de que el reconocimiento jurídico inicial sea local, un aspecto fundamental para la consolidación de la indicación geográfica es la factibilidad de su protección en el comercio internacional. Cabe preguntarse cómo incide, en este contexto, el hecho de que estén fragmentados los poderes correspondientes entre el gobierno federal y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, es pertinente entender qué efecto tiene para el posible desarrollo de las indicaciones geográficas el hecho de que Puerto Rico no tiene representatividad ni participación directa en la determinación de las normas aplicables en la jurisdicción federal, aunque éstas tengan efecto directo en la jurisdicción local.

Las interrogantes planteadas han quedado expuestas en los dos proyectos de ley que actualmente se consideran en la Legislatura de Puerto Rico, que reflejan por un lado el interés de promover una política de calidad en el sector del café que ha

estado abandonado por las políticas comerciales nacionales y por el otro cierta falta de comprensión sobre las normas que aplican a las indicaciones geográficas en Puerto Rico. El P. del S. 951 para crear una ley para establecer las denominaciones de origen del café de Puerto Rico, dispone, entre los objetivos, cuya consecución se encomienda al Secretario de Agricultura, “revisar y enmendar la Reglamentación vigente y adoptar un Reglamento de la Denominación de Origen del Café, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley”. La versión anterior, modificada durante el trámite legislativo, disponía que el reglamento debía incluir “disposiciones necesarias para cumplir con el Arreglo de Lisboa de 1958 relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”. La versión actual eliminó el requisito y establece la facultad del “Departamento de Estado a tramitar ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro de las denominaciones de origen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con estos propósitos”. El P. del S. 952 para crear la "Ley de Denominación de Origen de Puerto Rico" también faculta al Secretario de Estado a realizar los registros en la OMPI “en virtud del Arreglo de Lisboa”. Cabe preguntarse el efecto práctico que pueda tener el mandato legislativo para registrar en la OMPI denominaciones de origen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

B. *Análisis de los límites impuestos por el estatus*

Una de las justificaciones para la protección de las indicaciones geográficas es la posibilidad de impulso económico que puede implicar el desarrollo de una política de calidad que tenga el efecto de destacar productos con relación a su origen y a la calidad, reputación u otras características. La realidad es que las políticas comerciales adoptadas por los EE.UU. y los asuntos económicos internacionales como es lógico repercuten en Puerto Rico, pero sin que éste tenga participación en las decisiones que le afectan¹²¹⁵. Con respecto a las relaciones comerciales externas y Puerto Rico, la ley

¹²¹⁵ KEITNER y REISMAN lo explican en los siguientes términos:

The increasing social ambitions of domestic governments require recruitment of resources from the entire world arena. The inability to turn to the world is translated into a lessened internal effectiveness. It is now routine for states and even some cities within the United States to send trade delegations abroad. No less, Puerto Rican effectiveness increasingly requires international activity for those sectors deemed appropriate for autonomous activity. (Énfasis nuestro).

KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, *op. cit.*, p. 14.

federal dispone: (1) la eliminación de aranceles sobre el comercio entre Puerto Rico y EE.UU.; (2) la aplicación de los mismos aranceles que a EE.UU., excepto al café; (3) la no aplicación de las leyes federales de rentas internas; (4) la no aplicación de impuestos a la exportación desde Puerto Rico; (5) el requisito de que los fondos recaudados por arbitrios a importaciones de productos de Puerto Rico a EE.UU. sean devueltos al Tesoro de Puerto Rico, y (6) la exención de impuestos federales a los bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico¹²¹⁶, mientras que la representación en el ámbito internacional está a cargo de los EE.UU. Hoy en día, con el complejo entramado de relaciones interdependientes que domina las relaciones internacionales, se puede afirmar que la falta de capacidad jurídica de Puerto Rico para participar en la esfera internacional coarta la autonomía interna, porque la solución a problemas y el ejercicio de la autoridad interna en la mayoría de las ocasiones requiere de los mecanismos y respuestas desarrolladas en el contexto global¹²¹⁷.

En este sentido, las limitaciones generales del estatus de Puerto Rico en cuanto a sus poderes y posibilidades, también son limitaciones específicas que afectan la integración, la interpretación, el modelo de regulación y las posibilidades de protección de las indicaciones geográficas. Para determinar el modelo de regulación y desarrollar una política de calidad que tenga efectos más allá de Puerto Rico se requiere injerencia en la formulación y aplicación de las leyes internas y de tratados, así como en el sistema judicial que conoce de las controversias que surjan a su amparo. TRIÁS MONGE, luego de analizar desde una perspectiva jurídica el estatus de Puerto Rico, fundamentó su conclusión de que continúa siendo una colonia en función de las limitaciones que el poder que ejerce el Gobierno federal representa para las facultades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico¹²¹⁸. Un análisis de tales límites permite proyectar sus efectos a las indicaciones geográficas.

¹²¹⁶ Ver secciones 19. U.S.C.A. sec. 1329, 48 U.S.C.A. secs. 733, 734, 738, 740, 741, 745, 749.

¹²¹⁷ Al final resulta en un aislamiento que impide el desarrollo, pues la autonomía interna pierde su significado si no se tiene acceso a las herramientas para participar en el ambiente de interdependencia que caracteriza a la sociedad internacional. KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, "Free Association: ...", *op. cit.*, p. 27.

¹²¹⁸ TRIÁS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, *op. cit.*, pp. 162-163. Véase además opinión sobre que el estatus de Puerto Rico no cumple con los imperativos del derecho internacional ni necesariamente con lo contemplado en la Constitución federal en LAWSON, Gary, SLOANE, Robert D., "The Constitutionality of Decolonization by Associated Statehood: Puerto Rico's Legal Status Reconsidered", *B.C. L. Rev.*, Vol. 50, 2009, pp. 1123-1193.

Con relación a las leyes federales y tratados, TRÍAS MONGE resalta la falta de participación o consentimiento de Puerto Rico en su formulación y aplicación, además de que el efecto práctico del plebiscito celebrado en 1952 por el cual se aprobó la Ley 600 es haber prestado un consentimiento general para la aplicación, incluso por encima de la Constitución de Puerto Rico, de todas las leyes federales y tratados pasados y futuros. Además, en virtud de la competencia por diversidad de ciudadanía concedida por el Congreso a los tribunales federales en Puerto Rico, éstos pueden resolver asuntos de carácter local. El ejercicio de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico en virtud de la cláusula territorial apunta a que el Gobierno federal ejerce poderes sobre asuntos sobre los cuales el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se supone que hubiese conservado su soberanía interna. Finalmente, resalta que Puerto Rico no participa directamente ni indirectamente (a través de representantes oficiales en el gobierno federal) en la vida de la comunidad internacional¹²¹⁹.

A pesar de que conforme a los estándares internacionales el estatus de Puerto Rico es en apariencia aceptable, una asociación nunca es final por lo que el asunto puede ser retomado por las Naciones Unidas en cualquier momento, especialmente por el pontencial de abuso en el contexto de una relación tan desigual¹²²⁰. Aunque todos los temas planteados son importantes con relación a la situación jurídica y política internacional de Puerto Rico¹²²¹, principalmente los relacionados a la elaboración y aplicación de las leyes federales y los tratados, así como el control

¹²¹⁹ Como bien señala FERNÁNDEZ PÉREZ, tampoco se han implantado mecanismos oficiales de consulta entre el gobierno federal y el puertorriqueño respecto a asuntos exteriores que afecten la Isla. FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana, "El Derecho internacional privado ...", *loc. cit.*, p. 195.

¹²²⁰ REISMAN, Michael *Puerto Rico and the International Process, New Roles in Association*, West, 1975, p. 49, KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, "Free Association: ...", *op. cit.*, pp. 22-33. Véase, además, TRÍAS MONGE, José, *Historia Constitucional ...* Vol. IV, ..., *op. cit.*, pp. 250-2, que pondera que "[e]l proceso ha sido degradante, tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos. En un mundo en el que el colonialismo, al menos en su versión del siglo diecinueve, es ya fuerza acabada, se mantiene a Puerto Rico en situación indigna, ni adentro ni afuera, gobernándose en parte y gobernado en otras, al margen del respeto internacional, con supuesto derecho a ser lo que quiera, pero lanzado al muro de lamentaciones cada vez que expresa su deseo [...] Por eso es que el derecho puertorriqueño está todavía sin hacer. Por eso es que las leyes y las realidades puertorriqueñas van por caminos diferentes. [...]".

¹²²¹ La situación de Puerto Rico y de otros territorios que igualmente están desprovistos de derechos, pues aunque los millones de ciudadanos estadounidenses que los habitan no participan en las elecciones presidenciales de los EE.UU., su futuro y bienestar depende de quién las gana, según exponen ROMÁN, Ediberto, SIMMONS, Theron, "Membership Denied: Subordination and Subjugation Under United States Expansionism", *San Diego L. Rev.*, Vol. 39, 2002, pp. 437-522.

judicial federal¹²²² inciden directamente en la formulación y desarrollo interno de las indicaciones geográficas y la proyección que quiera dársele en el comercio interestatal e internacional.

C. Perspectivas de desarrollo de las indicaciones geográficas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Para el examen de los efectos de la situación jurídica de la relación entre Puerto Rico y los EE.UU. en el posible desarrollo de una reglamentación *sui generis* para las indicaciones geográficas, las siguientes premisas ya examinadas sirven como punto de partida: la falta de precisión del alcance de la autonomía interna y de la naturaleza de la soberanía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la aplicación de las normas federales y de los tratados a Puerto Rico, y la falta de competencias para participar en los procesos de elaboración de normas internacionales. Ya que en virtud de la cláusula de supremacía y la de comercio interestatal son aplicables en Puerto Rico las normas federales sobre indicaciones geográficas, corresponde considerar más a fondo la participación de Puerto Rico en su elaboración y las posibilidades de su desarrollo en la jurisdicción del Estado Libre Asociado.

El déficit democrático en la relación entre Puerto Rico y los EE.UU. se manifiesta en la falta de participación de Puerto Rico en la elaboración y determinación de las normas que pueden tener un efecto decisivo en aspectos importantes y propios del ámbito interno. Como se ha planteado, la autoridad que ejercen los EE.UU. sobre Puerto Rico a través de la cláusula territorial, de la cláusula de supremacía y de la cláusula de comercio interestatal, según se ha establecido por la Ley de Relaciones Federales e interpretado por los tribunales, es innegable. Si bien es cierto que las indicaciones geográficas, igual que otros derechos de propiedad intelectual, son normas fundamentalmente territoriales, es la protección que se le pueda garantizar más allá de las fronteras la que permite que cumplan su función en el contexto comercial. Además, la determinación de qué indicaciones corresponde proteger en el espacio comercial interno, y si entran en conflicto o no con otros productos locales por ser genéricos o homónimos, debe ser una determinación interna

¹²²² Como resalta FERNÁNDEZ PÉREZ, lo cierto es que muchos pleitos que surgen en Puerto Rico y afectan a los puertorriqueños son considerados por tribunales federales en procesos que se llevan a cabo en otro idioma, ante una judicatura nombrada por el gobierno federal. FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana, “El Derecho internacional privado ...”, *loc. cit.*, pp. 198-199.

o la determinación que se tome debe considerar la opinión de las localidades que se puedan afectar.

El reconocimiento del vínculo que representa una indicación geográfica entre un producto y sus características, cualidades o propiedades debe corresponder a una afirmación de una realidad. Que el grado del vínculo, si se requiere la elaboración completa o parcial del producto en la indicación geográfica, dependa de la reglamentación concreta es una cosa. Que el modelo de control de calidad también dependa de cuál se haya escogido es otra. Cuánto tiempo se necesita para que el reconocimiento merezca la protección jurídica es otro asunto que puede variar, precisamente porque puede ser una simple afirmación jurídica de un hecho existente o una estrategia para realzar la viabilidad económica de una industria particular. Sin embargo, las variaciones en lo anterior coinciden en que se necesita identificar los productos, elaborar modelos de control de calidad y determinar qué expresión jurídica se adapta mejor a la protección deseada.

Los productos que hoy en día gozan de mayor reconocimiento como indicaciones geográficas, por ejemplo, el Tequila y el Champagne, se caracterizan por el control de calidad sobre el producto y la protección *sui generis*, que regula desde la determinación de la materia prima que se utiliza, la delimitación geográfica y los métodos de elaboración aceptados, así como la protección de la integridad del producto. También existen otros modelos de protección más indirectos, como el sistema de AVAs estadounidenses, fruto del reconocimiento de la necesidad, en aras de evitar la competencia desleal, de prohibir información engañosa en las etiquetas y promover que las etiquetas provean toda la información necesaria para que el consumidor conozca la identidad y calidad del producto. Al aprobar un AVA para ser usada en la etiqueta del vino, el *TTB* reconoce jurídicamente, en virtud de la información provista durante el proceso de solicitud, que los vinos producidos en un área geográficamente delimitada se distinguen de los demás productos elaborados en otros lugares del País. La determinación de cómo identificar y proteger una indicación geográfica incide en gran medida en su éxito y el reconocimiento comercial que pueda alcanzar. Lo más importante es la elaboración de un entramado legal que traduzca esa realidad preexistente en legislación efectiva y se identifiquen los tratados internacionales que mejor permiten cuidar, mediante la transmisión de la información

al consumidor y los esfuerzos para evitar la competencia desleal, esa política de calidad más allá de las fronteras.

La participación en la legislación federal aplicable tiene que incluir las etapas de elaboración, ejecución y adjudicación de las normas. Por un lado, la elaboración de la legislación usualmente responde a la efectividad con la cual políticos, congresistas, grupos de acción o presión puedan comunicar la necesidad de proteger o abordar un asunto en la esfera federal. Por el otro lado, la reglamentación federal que se promulgue también conlleva procesos administrativos de reglamentación y adjudicación en los cuales resulta necesario participar o intervenir. Por último, la revisión judicial de las determinaciones administrativas puede ser un vehículo muy valioso para proteger intereses locales.

Los acuerdos internacionales relativos a las indicaciones geográficas, como se ha explicado, tienen una doble función. La primera es hacer posible el reconocimiento de las indicaciones geográficas de los Estados parte en otras jurisdicciones o pactar que se garanticen en otros espacios las garantías locales. Esto se puede hacer mediante el reconocimiento de los sistemas de controles locales o por medio de pactos de nombres y productos concretos. La segunda función es garantizar la protección de otros productos en la jurisdicción interna, que también se puede hacer a través de un reconocimiento general o por nombres y productos específicos. La manera en que tales acuerdos se integran en el sistema interno también influye en el cumplimiento con las obligaciones internacionales y en cómo se afectan o no derechos de terceros, por lo que la falta de acceso a ese proceso incide en la facultad de cumplir en el ámbito local con las obligaciones contraídas.

La no participación en ninguno de los procesos descritos impide que los intereses locales sean considerados. Lo anterior se refleja mayormente en la falta de participación y de consentimiento en cuánto a qué leyes federales son aplicables en Puerto Rico y la participación no oficial, si alguna, en la negociación y elaboración de tratados. Más de cien años después del Tratado de París mediante el cual Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos, periodo durante el cual la comunidad internacional dio pasos decisivos en términos de la descolonización, Puerto Rico cuenta con menos posibilidades de influir en los asuntos que le afectan de las que tenía bajo la Carta

Autonómica. Esta realidad repercute sobre la manera en la que se aplican normas en cuya elaboración no se participa, así como la capacidad de utilizar figuras jurídicas disponibles para otros en la comercialización de productos. Respecto a las indicaciones geográficas, Puerto Rico se hace eco de la integración fraccionada de las obligaciones de los EE.UU., está forzado a adoptar el modelo de regulación escogido en el ámbito federal en función de intereses nacionales estadounidenses que no necesariamente comparte y no tiene la opción de abogar por la protección de las indicaciones geográficas propias en el ámbito bilateral o multilateral, a menos que sea mediante un proceso informal de cabildeo a modo de dádiva.

D. Modelos de asociación alternativos: Free Associated States y Commonwealths asociados a los EE.UU.

Existen alternativas de mayor autonomía con relación a la aplicación de las normas federales, participación en los tratados y limitaciones a la competencia de los tribunales federales que podrían considerarse como alternativas a la relación actual entre Puerto Rico y los EE.UU. para un desarrollo más amplio de lo posible en la actualidad de una política de calidad y un sistema de tutela para las indicaciones geográficas en Puerto Rico. Resulta de interés examinar otras jurisdicciones que pueden estar en situación de asociación política comparable a la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico¹²²³, como las Islas Marianas del Norte, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos, todas parte del Territorio en Fideicomiso administrado por los EE.UU. luego de la Segunda Guerra Mundial¹²²⁴ y conocidas conjuntamente como Micronesia¹²²⁵.

¹²²³ Entre los puntos de referencia potenciales, se evaluaron las colonias del Caribe del Reino Unido, Holanda y Francia, que han evolucionado mayormente entre la independencia, autonomía e integración. Sin embargo, una comparación entre los modelos de estados libre asociados y *commonwealth* del Pacífico asociados con EE.UU. aporta más por tratarse de una situación con relación a la misma metrópolis, donde se plantea la posibilidad de la aplicación de las mismas normas federales y los límites correspondientes a las indicaciones geográficas que en Puerto Rico.

¹²²⁴ Acuerdo de Administración Fiduciaria de Zonas Estratégicas aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 21 del 2 de abril de 1947, mediante el cual se le daba el derecho a la potencia administradora a mantener bases militares y realizar actos necesarios para la seguridad en el área.

¹²²⁵ No se incluyen otras colonias estadounidenses como Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes (EE.UU.) por estar en una situación colonial con menor autonomía que Puerto Rico, actualmente considerados territorios no autónomos y aún supervisados por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

El proceso de descolonización del Territorio en Fideicomiso administrado por los EE.UU. en el Pacífico se vio marcado por su interés militar en el área, los daños ambientales causados a través de los años por las prácticas militares y las gestiones decisivas de los propios habitantes de Micronesia, pues la pobre gestión en la administración fiduciaria hasta el cambio de política al respecto encaminado por el Presidente Kennedy, dejó en manos de los propios habitantes de Micronesia la gestación de un cambio en su situación colonial¹²²⁶. Aunque Micronesia no se consideró formalmente como ‘territorio’ de los EE.UU., se trató como tal¹²²⁷. Así pues, el Congreso de Micronesia solicitó al Presidente la creación de un Comité para evaluar las alternativas de estatus político disponibles para las islas, pero como el Congreso no actuó al respecto, las islas tomaron la iniciativa y crearon la Comisión estatus futuro de Micronesia, la cual llevó a cabo las negociaciones conducentes a los Pactos de Libre Asociación firmados por las Islas Marshall, Palaos y los Estados Federados de Micronesia con los EE.UU.¹²²⁸ Las Islas Marianas del Norte, cuando la Comisión rechazó la propuesta de un *Commonwealth* parecido al de Puerto Rico, siguieron negociaciones individuales con los EE.UU. que culminaron en una relación menos autonómica con EE.UU.¹²²⁹ Mediante la Resolución del Consejo de Seguridad 683 de 22 de diciembre de 1990¹²³⁰, luego de que los territorios de las Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia y las Islas Marianas del Norte ejercieron su derecho a la libre determinación al aprobar los respectivos acuerdos, el Consejo de Seguridad determinó que cesara la aplicabilidad del Acuerdo de Administración Fiduciaria vigente hasta el momento. Con relación a Palaos, se hizo lo propio mediante la Resolución del Consejo de Seguridad 956 del 10 de noviembre de 1994¹²³¹.

¹²²⁶ Véase HEZEL, Francis X., *Strangers in Their Own Land: A Century of Colonial Rule in the Caroline and the Marshall Islands*, University Hawaii Press, Honolulu, 1995, a las pp. 242-367 para un recuento de la situación desde la salida de los japoneses terminada la Segunda Guerra Mundial.

¹²²⁷ TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., p. 149, citando a *People of Saipan v. Department of the Interior*, 502 F. 2d 90, 95 (9no Cir. 1974), revisión denegada 420 U.S. 1003 (1975), (Impugnación por efectos ambientales de permiso concedido durante el Fideicomiso administrado por los EE.UU. puede ser considerado por los tribunales del territorio aplicando el tratado del Fideicomiso. Se desestimó demanda en tribunal federal de Hawái).

¹²²⁸ FLORES RODRÍGUEZ, Leslie Y., “¿Soberanía o soberano engaño? ...”, op. cit., pp. 336-337.

¹²²⁹ HEZEL, Francis X., *Strangers in Their ...*, op. cit., pp. 335-337.

¹²³⁰ Resolución 683 (1990) del Consejo de Seguridad sobre cesación de cesado la aplicabilidad del Acuerdo de Administración Fiduciaria, aprobada en la sesión 2972 el 22 de diciembre de 1990

¹²³¹ Resolución 956 (1994) del Consejo de Seguridad sobre cesación de Administración Fiduciaria-Palau, aprobada en la sesión 3455 el 10 de noviembre de 1994, S/RES/956 (1994).

A diferencia de Puerto Rico, las Islas Mariana del Norte¹²³², a pesar de no contar con la autonomía de los estados libres asociados de las Islas Marshalls, Micronesia y Palaos, pueden enmendar su propia Constitución y tienen certeza sobre las disposiciones de la Constitución y las leyes federales que le son aplicables. Conforme a la sección 101 del Pacto, la soberanía reside en los EE.UU.¹²³³, las Islas Marianas del Norte tienen derecho al autogobierno local y los EE.UU. retienen las facultades relacionadas a los asuntos exteriores y seguridad o defensa. A diferencia de Puerto Rico, en cuyo caso cualquier enmienda a la Constitución tiene que contar con el aval del Congreso, la sección 102 del Pacto dispone que las enmiendas a la Constitución de las Islas Marianas del Norte no tienen que contar con la aprobación del Gobierno de los EE.UU., pero los tribunales federales tendrán competencia para determinar si tales enmiendas son consistentes con la Constitución, leyes y tratados federales que le sean aplicables. Las secciones específicas de la Constitución federal que le son aplicables se detallan en la sección 501, mientras que en la sección 502 se disponen las leyes federales vigentes que le son aplicables y se establece en la sección 504 una Comisión sobre derecho federal para que determine qué leyes que son aplicables deben dejar de serlo y qué leyes que no le son aplicables deben serlo. Por un lado, al emanar de un Pacto y no de una Ley federal como en el caso de Puerto Rico, surge más claramente el concepto de gobierno por consentimiento y hay mayor precisión en cuanto a las disposiciones de la Constitución que aplican, además de estar excluidas de las leyes de cabotaje¹²³⁴. Sin embargo, el Pacto incluye límites al autogobierno adicionales a los que tiene Puerto Rico¹²³⁵. Por lo tanto, en cuanto a la

¹²³² Entre diciembre de 1972 y el 15 de febrero de 1975 se llevaron a cabo las negociaciones que culminaron con la firma de un Pacto para establecer el *Commonwealth* las Islas Marianas del Norte (*Commonwealth of the Northern Mariana Islands*) en Unión Política con EE.UU. *Covenant to Establish a Commonwealth of the Northern Mariana Islands in Political Union with the United States of America*, 90 Stat. 263, el cual entró en vigor el 24 de marzo de 1976 con la aprobación del Congreso estadounidense mediante la Ley 94-241 de Marzo 24, 1976, 90 Stat. 263, codificado como 48 U.S.C.A. sec. 1801. El gobierno adoptó su propia Constitución en 1977, la cual comenzó a regir a partir de enero de 1978. Sin embargo, no fue hasta la Proclama Presidencial 5564 del 3 de noviembre de 1986, 51 FR 40399, 3 CFR, 1986 Comp., p. 146, concediendo la ciudadanía estadounidense a los residentes que cualifiquen, que se implementaron por completo las condiciones del Pacto.

¹²³³ Sección 101: “*The Northern Mariana Islands upon termination of the Trusteeship Agreement will become a self-governing commonwealth to be known as the ‘Commonwealth of the Northern Mariana Islands’, in political union with and under the sovereignty of the United States of America*”.

¹²³⁴ TRIAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, op. cit., p. 153.

¹²³⁵ El asunto está realmente en entredicho ya que existe controversia sobre el ámbito de la legislación aplicable y algunos opinan que tales poderes que dicho ámbito de acción se limita a asuntos exteriores y de defensa, porque la sección 105 del pacto dispone que la legislación no puede invadir el gobierno interno. KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, op. cit., p. 41 y HOREY,

elaboración y aplicación de las leyes federales sobre indicaciones geográficas, las Islas Marianas del Norte están en igual posición que Puerto Rico en el sentido en que no participan en la elaboración de las mismas.

Con respecto al control de los asuntos económicos, desde el *Federal Tax Reform Act* de 1986 el gobierno de las Islas impone las contribuciones locales y otorga crédito por impuestos federales, están fuera del territorio aduanero de los EE.UU., por lo que se pueden imponer aranceles a la importación y la exportación, siempre y cuando cumplan con las obligaciones internacionales de los EE.UU., quienes se comprometen a negociar un trato favorable para las exportaciones de Islas Marianas y a abogar para que se les considere un territorio en vías de desarrollo. Con la firma del Pacto, los EE.UU. se comprometieron a proveerle al Gobierno de las Islas Marianas del Norte ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el Art. VII.

A pesar de que la representación¹²³⁶ internacional queda claramente dentro de las facultades de los EE.UU., se establece expresamente en el Art. X que (1) se le dará consideración ‘empática’ a la perspectiva del Gobierno de las Islas Marianas en asuntos que le afecten y le proveerá la oportunidad para presentar su punto de vista de la misma manera que se le otorgue a otros territorios en circunstancias comparables; (2) asistirán al establecimiento de oficinas en el exterior para promover el turismo y otros intereses en las Islas Marianas, y (3) que las Islas Marianas podrán participar en organizaciones regionales y otras organizaciones internacionales que atiendan asuntos sociales, económicos, educativos, científicos, técnicos y culturales, cuando se le haya otorgado una autorización comparable a otros territorios o posesiones de los EE.UU. Si bien es cierto que son los EE.UU. los que tienen a su cargo la negociación de los tratados en nombre de las Islas Marianas, el Pacto incluye disposiciones específicas sobre el deber de abogar por los intereses que comuniquen a los EE.UU.

Joseph E., “The Right of Self-Government in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands”, *Asian-Pac. L. & Pol’y J.*, Vol. 4, 2003, pp. 180-245, pp.194-200.

¹²³⁶ Referente a la representación interna, el Art. IX dispone para el nombramiento de un Representante Residente ante los EE.UU. nombrado por un término de dos años, cuyas facultades son diferentes a las de los Comisionados Residentes de Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes (EE.UU.) y Puerto Rico, que tienen derecho a una representación y voz en el Congreso, aunque sin voto. Mediante enmienda que entró en vigor en el 2008, se estableció que el Representante Residente será un delegado del Congreso sin voto. Véase L. 110-229, 48 U.S.C.A. sec. 1751.

A tales efectos, el *Lanham Act* aplica a todo el territorio bajo la jurisdicción estadounidense, según lo dispuesto en su sección 45, así como al comercio regulado por el Congreso (interpretado como el comercio en los territorios, entre estados y el comercio internacional). El Art. V del Pacto entre las Islas Marianas y los EE.UU. establece que las leyes federales que se aplican generalmente a los estados resultan también de aplicación a las Islas Marianas a menos que se especifique lo contrario. Referente al control judicial federal, las Islas Mariana están en la misma posición que Puerto Rico, pues de tratarse de un asunto al amparo de las leyes federales sobre marcas, tendrán jurisdicción los tribunales federales.

Por otro lado, los Pactos de los estados libres asociados con EE.UU. en el Pacífico coinciden en tener elementos de mayor soberanía interna que los de Puerto Rico o las Islas Marianas¹²³⁷. Tanto las Islas Marshall¹²³⁸ como los Estados Federados de Micronesia¹²³⁹ y la República de Palaos¹²⁴⁰ gozan de un autogobierno, con la continuidad de ciertos lazos con los EE.UU., en particular con relación a la defensa, pero con un estatus de libre asociación distinguible de la opción del *commonwealth*, que hubiese representado lazos políticos y económicos más estrechos¹²⁴¹.

¹²³⁷ Las intenciones de los EE.UU. de continuar con el uso militar de los territorios despertaron los sentimientos separatistas en las Islas Marshall y Palaos y la indemnización que EE.UU. estaba dispuesto a ofrecer a las Islas Marshall, para compensar por los efectos de las pruebas atómicas realizadas del 1946 al 1958 en su territorio, representó un mayor poder de negociación. FLORES RODRÍGUEZ, Leslie Y., “¿Soberanía o soberano engaño? ...”, *op. cit.*, p. 340.

¹²³⁸ Las Islas Marshall convocaron su propia Convención Constituyente en 1977 y adoptaron el 21 de diciembre de 1978 su propia Constitución, en vigor desde el 1 de mayo de 1979. KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, *op. cit.*, p. 48. Los EE.UU. y las Islas Marshall firmaron un Pacto de Libre Asociación el 25 de junio de 1983, aprobado por los habitantes de las islas el 7 de septiembre de 1983 y por el Congreso estadounidense el 21 de octubre de 1986. Acuerdo de Libre Asociación con Islas Marshall, L. 99-239, 14 de enero de 1986, 99 Stat 1770.

¹²³⁹ Los Estados Federados de Micronesia ratificaron la Constitución en un referéndum el 12 de Julio de 1978, la cual entró en vigor el 10 de mayo de 1979. KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, *op. cit.*, p. 49. Negociaron un Pacto de Libre Asociación sustancialmente similar al de las Islas Marshall, firmado el 1 de octubre de 1982, aprobado por los constituyentes de la Federación y en vigor a partir de la aprobación por Congreso de los EE.UU. el 3 de noviembre de 1986. Acuerdo de Libre Asociación, Pub. L. 99-239, 14 de enero de 1986, 99 Stat 1770.

¹²⁴⁰ Luego de rechazar unirse a los Estados Federados de Micronesia en 1976, Palaos adoptó su propia Constitución el 9 de julio de 1979, la cual entró en vigor el 1 de enero de 1981. Sin embargo se tardaron en aprobar el pacto de libre asociación con los EE.UU. por haberse incluido en la Constitución una prohibición de uso y almacenamiento de energía nuclear, así como la eliminación de armas químicas y biológicas, a menos que tres cuartas partes de la población aprobara lo contrario mediante referéndum, mientras que los EE.UU. insistieron en poder operar buques con energía nuclear y almacenar armas nucleares. Al cabo de varios referéndums, enmendaron la Constitución para cambiar la mayoría requerida y finalmente se aprobó el Pacto en 1993, el cual entró en vigor el 1 de octubre de 1994. Ley 99-658, Title I, sec. 101, 14 de noviembre de 1986, 100 Stat. 3673.

¹²⁴¹ KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, *op. cit.*, p. 50-51.

Entre los asuntos que realmente distinguen a los estados libre asociados está la facultad de llevar a cabo sus relaciones internacionales en su propio nombre, salvo por la limitación incluida en los Pactos, que se refiere a los casos en los que a juicio de EE.UU., pueda ser incompatible con su autoridad y responsabilidad referente a la seguridad y defensa, en cuyo caso luego de consultar con los respectivos gobiernos se consultará al respecto a los EE.UU.¹²⁴² Además, tienen que consultar a los EE.UU. la participación en las organizaciones internacionales, según lo establecido en los respectivos pactos¹²⁴³. Aunque los Pactos pueden terminarse por mutuo acuerdo o unilateralmente, si bien en caso de que sea cualquiera de los estados libre asociado, se requiere un referéndum.

Ni las Islas Marshall, ni los Estados Federados de Micronesia ni Palaos forman parte del territorio aduanero de los EE.UU., aunque sus productos se importan a los EE.UU. con las tasas preferenciales que se aplican a las posesiones insulares. Tampoco se les aplican las leyes de rentas internas federales, aunque reciben el tratamiento de posesiones, por lo que se les aplican programas de incentivos. Con relación a la aplicabilidad de la Constitución federal, se entiende que no son parte jurídicamente de los EE.UU., por lo que en caso de controversias al respecto probablemente se vayan definiendo tales parámetros a través de la negociación y no por la vía judicial¹²⁴⁴. En este sentido, ninguno de los estados libre asociados están sujetos a la aplicación de las leyes federales sin su consentimiento ni de tratados que no negociaron, como tampoco a un control judicial federal de sus determinaciones. Por otro lado, ninguno surge como estado parte de los sistemas de protección de la OMPI ni de los Acuerdos de la OMC actualmente.

¹²⁴² Véase discusión al respecto en TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials ...*, *op. cit.*, p. 155 y ss.

¹²⁴³ Los acuerdos también incluyeron cláusulas de compensación por los daños sufridos por las pruebas militares en el área; disponen la prohibición de detonar armas nucleares o tóxicas a menos que otra cosa se acuerde; establecen acuerdos específicos sobre el uso de áreas militares y prohíben que los EE.UU. incluyan a cualquiera de los tres en una declaración de guerra sin su consentimiento.

¹²⁴⁴ KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: ...”, *op. cit.*, p. 52. La República de las Islas Marshall presentó el 24 de abril de 2014 en el Tribunal Internacional de Justicia tres demandas contra India, Reino Unido y Pakistán sobre Obligaciones respecto de las negociaciones sobre la cesación de la carrera de armas nucleares y el desarme nuclear. También presentó demandas sobre el mismo tema contra China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Israel y la República Democrática de Corea, quienes aún no han consentido a la jurisdicción del Tribunal al respecto.

La realidad de los acuerdos de los EE.UU. con los estados libre asociados reseñados ciertamente contrasta con la de Puerto Rico. La no aplicación automática de la Constitución y las leyes federales y la habilidad de participar en el ámbito internacional con su propia personalidad jurídica, defendiendo y negociando sus intereses representa una liberación de las limitaciones que enfrenta Puerto Rico en términos de las reglas que le aplican y la capacidad o posibilidad de desarrollar políticas de desarrollo económico que conforme a las obligaciones multilaterales vigentes permitan el ejercicio de la tutela de las indicaciones geográficas en el ámbito interestatal e internacional. En contraste, la protección que establezca Puerto Rico con relación a las indicaciones geográficas tendrá un ámbito meramente territorial, limitado al comercio intraestatal.

II. Normas sobre indicaciones geográficas en Puerto Rico y medios complementarios de protección local

1. LAS PROTECCIÓN DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS EN LA LEY DE MARCAS DE PUERTO RICO

Ante el cuestionamiento de si la Ley federal de marcas de 1870 regulaba más allá de las facultades concedidas al Congreso, ya quedó reseñado que el Tribunal Supremo federal determinó su invalidez por excederse de los límites constitucionales de la cláusula de comercio¹²⁴⁵. Desde entonces se reconoce el espacio para que los estados legislen sobre las marcas conforme a sus competencias internas. Puerto Rico, como los 50 estados de la Unión, tiene su legislación local sobre marcas. Cuando Puerto Rico era colonia española, la legislación sobre propiedad industrial se regía por varios decretos reales, así como por el Art. 287 del Código Penal de 1879 y el 1802 del Código Civil¹²⁴⁶. Aunque el gobierno militar emitió algunas órdenes sobre la materia, fue el Código Político de 1902 el que estableció un sistema de

¹²⁴⁵ *In re Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, a la pág. 96-97.

¹²⁴⁶ *Garriga Trad. Co. v. Century Pack. Corp.*, 107 D.P.R. 519, 523 (1978). Véase recuento histórico en la nota 2. El Tratado de París de 1898 dispuso, Artículo XIII, en cuanto a la propiedad intelectual de los ciudadanos españoles que: “[c]ontinuarán respetándose los derechos de propiedad literaria, artística e industrial, adquiridos por españoles en las Islas de Cuba y en las de Puerto Rico, Filipinas y demás territorios cedidos, al hacerse el canje de las ratificaciones de este tratado. Las obras españolas científicas, literarias y artísticas, que no sean peligrosas para el orden público en dichos territorios, continuarán entrando en los mismos, con franquicia de todo derecho de aduana por un plazo de diez años a contar desde el canje de ratificaciones de este tratado.”

inscripción¹²⁴⁷. Las disposiciones pertinentes del Código Político se basaron en la ley federal de marcas de fábrica vigente al momento.

Según ha determinado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el derecho de marcas en la jurisdicción se basa jurídicamente en la Ley local, los usos y costumbres comerciales, conforme a lo establecido en el Art. 2 del Código de Comercio¹²⁴⁸, la protección dispuesta para la propiedad en general, la teoría de la competencia ilícita y la equidad del Art. 7 del Código Civil¹²⁴⁹. Por estar basada en la ley federal, el Tribunal Supremo ha establecido que el legislador puertorriqueño admitió el sistema federal marcario en la jurisdicción y se le reconoce valor altamente persuasivo a la jurisprudencia federal sobre el tema¹²⁵⁰.

Luego de las disposiciones del Código Político, se aprobó la Ley de Marcas de Fábricas, Ley 66 del 28 de julio de 1923, derogada por la Ley 63 del 14 de agosto de 1991, posteriormente derogada por la Ley 169 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada por la Ley 124 del 12 de julio de 2011¹²⁵¹. Según la Exposición de Motivos, la ley más reciente incorpora elementos de la Ley derogada, el *Lanham Act* y el *Model State Trademark Act*¹²⁵². Además aprovecha los pronunciamientos jurisprudenciales hechos a través de los años sobre definiciones, excepciones, etc., brindándole mayor certeza jurídica al nuevo texto aprobado.

En el contexto jurídico, “[l]a protección de las marcas de fábrica es el reconocimiento que hace la ley de la función psicológica de los símbolos”¹²⁵³. La Ley especifica que el derecho a una marca se adquiere por su uso en el comercio o por su

¹²⁴⁷ *Garriga Trad. Co. v. Century Pack. Corp.*, p. 523. Código Político de 1902, 1 L.P.R.A. sec. 1 y ss.

¹²⁴⁸ Código de Comercio de 1932, 10 L.P.R.A. sec. 1002.

¹²⁴⁹ *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313, 322-3 (1986). Código Civil de 1930, 32 L.P.R.A. sec. 7.

¹²⁵⁰ Véase *Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp.*, 107 D.P.R. 519, 522 (1978) y *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).

¹²⁵¹ 10 L.P.R.A. sec. 223 y ss. Por ser de reciente aprobación la nueva ley, la mayor parte de la jurisprudencia que se citará se refiere a casos resueltos conforme a las leyes anteriores.

¹²⁵² El *Model State Trademark Bill* fue preparada como propuesta de la INTA. Con relación a las indicaciones geográficas, la ley modelo establece que deben protegerse en atención a los artículos 22 al 24 de ADPIC y que los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas deben resolverse aplicando la regla de primero en tiempo primero en derecho. Disponible en <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ModelLawsandGuidelines.aspx>, visitada el 7 de mayo de 2015.

¹²⁵³ *Sucrs. De José Fernández, S. En C. V. Domenech, Tes.*, 60 D.P.R. 906 (1942).

registro basado en la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio¹²⁵⁴. Las marcas se registran en el Registro de Marcas adscrito al Departamento de Estado, agencia que evalúa las solicitudes y oposiciones a nivel administrativo, cuyas determinaciones son revisables por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

Según se ha indicado, la tutela de las indicaciones geográficas a través de las marcas se instrumenta a través de la prohibición de registrar nombres geográficos y de las posibilidades de protección como marcas de certificación. El Art. 5 de la Ley 169, con un contenido muy similar al ya discutido de la sección 2 del *Lanham Act*, establece las prohibiciones al registro de marcas¹²⁵⁵. El Art. 6 dispone que se puede solicitar a un titular que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca¹²⁵⁶. Con respecto a los nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen, el inciso 7 del Art. 5 establece que no se podrán registrar:

Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los bienes o servicios, excepto cuando los mismos hayan adquirido significación secundaria, o términos geográficos engañosos. Los términos geográficos podrán registrarse si no existe relación entre el producto y el área geográfica en cuestión. Es decir, el uso arbitrario de un término geográfico es registrable como marca, siempre y cuando la localidad cuyo nombre se desea utilizar como marca, no sea conocida como productora de los artículos que se deseen identificar con la marca.¹²⁵⁷

¹²⁵⁴ Art. 3 de la Ley 169, 10 L.P.R.A. sec. 223^a. El artículo 4 permite que se registre una marca sin uso, siempre y cuando dentro de los tres años a partir de la fecha de radicación se acredite su uso o se solicite por justa causa una prórroga de un año para acreditar su uso. En *Arribas v. Santa Clara*, 165 D.P.R. 781 (2005), bajo la ley anterior, el Tribunal Supremo determinó que ya que durante el proceso de registro de una marca sin uso que había sido objeto de oposición y de numerosos trámites administrativos transcurrió el tiempo dispuesto en la ley (en aquel momento cinco años) sin que se acreditara el uso, no correspondía el registro.

¹²⁵⁵ Las categorías de marcas que no tienen acceso al registro incluyen: signos contrarios a la ley, la moral o el orden público; banderas, escudos de armas o cualquier otro signo de Puerto Rico o de los Estados Unidos o de sus subdivisiones, ciudad o nación extranjera; nombres, imágenes, firmas o apellidos que identifiquen a un individuo a menos que éste consienta; palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria; palabras que indiquen el género de los bienes o servicios en los cuales se usa; forma o empaque, cuando la naturaleza, forma o empaque sean esenciales para su función; nombres geográficos o nombres geográficos engañosos; marcas iguales o similares que causen confusión con otra marca registrada, usada en el comercio por otra persona y en bienes o servicios iguales o similares, y marcas famosas (o parecidas) que sean conocidas por un sector relevante del mercado local. 10 L.P.R.A. sec. 223c.

¹²⁵⁶ 10 L.P.R.A. sec. 223d.

¹²⁵⁷ 10 L.P.R.A. sec. 223c(7).

La norma incorpora, aunque en un lenguaje más claro, los criterios ya discutidos de la sección 2 del *Lanham Act* sobre las marcas geográficas¹²⁵⁸. El evaluador o juzgador debe considerar los siguientes criterios: (1) los nombres geográficos que indiquen el origen de los bienes o servicios no se pueden registrar si no han adquirido significación secundaria; (2) los términos geográficos engañosos no tiene acceso al registro, y (3) en caso de que sea un uso arbitrario, o sea que no exista relación entre el producto y el área geográfica, el nombre no puede corresponder a una localidad conocida por ese tipo de productos.

En Puerto Rico ya se había establecido desde temprano en el siglo XX que nadie puede obtener un “derecho absolutamente exclusivo de apropiarse de un nombre descriptivo o geográfico para sus artículos” en *Eneglotaria Med. Co. v. Sosa López*¹²⁵⁹, en el que se decidió que un comerciante que había registrado en la jurisdicción federal *Alcoholado Porto Rico* no podía impedir el uso de *Puerto Rico* en otros alcoholados por no ser un término sujeto a apropiación, aunque los demás comerciantes incurrieran en competencia desleal si la rotulación de sus productos no distinguía el origen comercial de los productos e inducía a error al consumidor. Asimismo, ante una consulta hecha al Secretario de Justicia en el 1975 sobre si el nombre *Borinquen*¹²⁶⁰ debe considerarse un sustituto de Puerto Rico y, por ende, estar excluido de ser registrado como marca por ser una descripción geográfica, el Secretario opinó que aunque *Borinquen* no es el nombre oficial de Puerto Rico, había sido “perpetuado por una larga tradición cultural y por la costumbre como sinónimo”, por lo que correspondía negarle inscripción conforme a la Ley de Marcas de Fábrica vigente al momento¹²⁶¹.

Al amparo del marco jurídico de la ya derogada Ley 63 de 1991, el Tribunal Supremo en *Federation Des Ind. v. Ebel*¹²⁶² tuvo la oportunidad de aplicar los criterios del *Lanham Act* y su jurisprudencia interpretativa a un caso en el cual el Departamento de Estado de Puerto Rico denegó el registro de la marca *Ebel París*. Ebel solicitó registrar una marca compuesta por las palabras ‘Ebel’ y ‘París’. La

¹²⁵⁸ Véase Parte II.3 del Capítulo IV, ante. 15 U.S.C.A. sec. 1052.

¹²⁵⁹ *Eneglotaria Med. Co. v. Sosa López*, 38 D.P.R. 604 (1928).

¹²⁶⁰ Nombre derivado de Borikén, nombre taíno de Puerto Rico.

¹²⁶¹ Op. Sec. Just. 24 del 31 de 409egió de 1975.

¹²⁶² *Federation Des Ind. V. Ebel*, 172 D.P.R. 615 (2007).

*Federation des Industries de la Parfumerie*¹²⁶³ se opuso al registro por tratarse de una marca geográficamente descriptiva, que constituía una designación de origen falsa y, por ende, era engañosa, ya que los productos no eran fabricados en París y la entidad solicitante (Ebel International), era una entidad con sede en Barbados. Ebel International argumentó, por su parte, que los productos eran manufacturados en Francia y la marca no era engañosa. Luego de que el Departamento de Estado denegara el registro y el Tribunal de Apelaciones confirmase la denegación por ser una marca compuesta y geográficamente engañosa, Ebel recurrió al Tribunal Supremo. Éste determinó que lo que correspondía examinar era si la marca propuesta era ‘*primarily geographically deceptively misdescriptive*’ o mayormente geográficamente descriptivamente engañosa¹²⁶⁴. El Tribunal revocó la determinación del Apelativo tras concluir que la marca no era mayormente geográficamente descriptivamente engañosa y que el Departamento de Estado había actuado de forma arbitraria e irrazonable al evaluar la prueba desfilada y efectuar conclusiones de derecho erróneas¹²⁶⁵.

El análisis pertinente debía girar en torno a si los productos provenían o no de París, pues de lo contrario quedaba claro que se trataba esencialmente de una estrategia de publicidad para vincular los productos de belleza con París, ciudad renombrada por ese tipo de productos, por lo que era un término geográfico mayormente descriptivo que no había adquirido significación secundaria, cuyo uso tendría un efecto engañoso. Según la prueba considerada, los productos se manufacturaban en Francia pero no en París. El inciso (a)(6) del Art. 5 de la Ley 63 de 1991 vigente al momento prohibía el registro de “nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los productos o servicios en los cuales se usa”, a menos que hubiese adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso

¹²⁶³ Según consta en la determinación del Tribunal, es una Federación organizada al amparo de las leyes de Francia cuyos miembros son asociaciones de empresas francesas dedicadas a la manufactura y venta de productos de perfumería, de belleza y de cosméticos.

¹²⁶⁴ El Tribunal tradujo ‘*primarily geographically descriptive*’ como ‘principalmente geográficamente descriptivas’ y las ‘*primarily geographically deceptively misdescriptive*’ no las tradujo por entender que perdían su significado según usado en el *Lanham Act. Federation Des Ind. V. Ebel*, a la p. 626 y nota 3. Nosotros traducimos ‘*primarily geographically deceptively misdescriptive*’ a lo largo de este trabajo como ‘mayormente geográficamente descriptivamente engañosa’.

¹²⁶⁵ *Ibid.*, p. 648. Durante el transcurso del litigio, estuvo pendiente la solicitud de registro en el USPTO de la misma marca, la cual finalmente se decretó abandonada en octubre de 2007 sin que se hubiese concluido el registro, un mes antes de que se emitiera la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

que se le hubiese dado. Ese era el análisis que correspondía conforme a la ley local aplicable y que hubiese resultado en la confirmación de la denegatoria de registro. Según las disposiciones actuales de la Ley 169 de 2009, el análisis debe, en todo caso, ser más contundente: incluir la designación París es claramente engañoso y no debe tener admisión al registro por tratarse, en efecto, de productos que no provienen de la localidad indicada.

Como se estableció con relación a la ley federal, las marcas de certificación, en el contexto de la protección de las indicaciones geográficas mediante el sistema marcario, son el instrumento que mejor se ajusta a su protección, pues permite que el uso del nombre a su vez se vea controlado por un tercero que certifique el cumplimiento con las inspecciones, procesos o restricciones geográficas establecidos en el reglamento de uso. Ahora bien, a diferencia del *Lanham Act*, que exceptúa de la prohibición sobre nombres geográficos a las marcas de certificación, la legislación local no incluye tal excepción. Por lo tanto, no parecería estar disponible para el desarrollo de indicaciones geográficas a menos que el nombre geográfico cumpla con los criterios sobre significación secundaria o uso arbitrario de un nombre no relacionado al producto del Art. 5(7) de la Ley. Las disposiciones sobre marcas de certificación de la Ley 169 de 2009 fueron enmendadas por la Ley 124 de 2011. La definición original, al establecer que era una marca utilizada por una persona que no es su dueño o titular, cuyo dueño tiene la intención de permitir que terceros la usen, omitió especificar, como se hizo en la enmienda, que debe utilizarse “para certificar el origen, material, modo de manufactura, calidad, certeza u otras características en común de los productos o servicios mercadeados bajo la misma”¹²⁶⁶. Dicha especificación era necesaria, por ser la característica inherente de las marcas de certificación, a tono con lo establecido al respecto por el *Lanham Act*.

Con respecto a su registro, el Reglamento de procedimientos del registro de marcas requiere que en la solicitud de una marca de certificación se especifiquen las condiciones para el uso de la marca, que el solicitante acredite que ejercerá control sobre la misma y que no se dedica a producir o comercializar los productos e incluirse

¹²⁶⁶ Art. 2(i) de la Ley 169, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 223(i).

copia de los estándares de uso de la marca¹²⁶⁷. Se podrá solicitar la cancelación de las marcas de certificación, conforme al Art. 20 (A)(3) en cualquier momento si el titular registral: (1) no controla o no puede ejercer control sobre el uso de la marca; (2) comienza a producir los bienes objeto de certificación; (3) permite el uso de la marca para propósitos distintos a la certificación, o (4) discriminatoriamente se rehúsa a certificar bienes que cumplen con los estándares establecidos¹²⁶⁸.

Los aspectos procesales y administrativos¹²⁶⁹ para el registro de marcas en la jurisdicción son muy similares a lo ya explicado con relación al *Lanham Act*¹²⁷⁰. La duración del registro es de 10 años, renovable conforme a lo dispuesto en el Art. 19¹²⁷¹. El registro de una marca se puede cancelar a petición de parte, ya sea por disminución de carácter distintivo si se solicita dentro de los 5 años del registro, o en cualquier momento por abandono, si se convirtió en genérica, fue obtenida mediante dolo, fraude o mala fe o se usa de manera que “causa confusión o induce a error en cuanto a la naturaleza, la calidad, las características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales se usa”¹²⁷². El Secretario de Estado también podrá cancelar marcas por razones similares a las ya explicadas¹²⁷³. Se dispone, asimismo, la cancelación por registro mediante dolo, fraude o mala fe y remedios específicos¹²⁷⁴.

En términos generales, los remedios de los que dispone el titular registral o el dueño de una marca utilizada en el comercio frente a quien se le imputa la violación, incluyen el interdicto, orden de incautación, daños y cualquier otro remedio que proceda en ley, según especificado en el Art. 26¹²⁷⁵. Con relación a la falsa

¹²⁶⁷ Regla 21(E) del Reglamento 8075 de procedimientos del registro de marcas del Departamento de Estado, de 19 de septiembre de 2011.

¹²⁶⁸ 10 L.P.R.A. sec. 223q (3).

¹²⁶⁹ La clasificación de los productos se hará conforme a lo dispuesto en el USPTO o en la OMPI. Art. 22, 10 L.P.R.A. sec. 223s.

¹²⁷⁰ En los artículos 6 al 18 se disponen los trámites procesales y administrativos necesarios para el registro de las marcas, la oposición a un registro, el traspaso, las correcciones, etc. 10 L.P.R.A. sec. 223e a 223p.

¹²⁷¹ 10 L.P.R.A. sec. 223p.

¹²⁷² Art. 20(A)2(d), 10 L.P.R.A. sec. 223q.

¹²⁷³ Art. 20 (B) y (C), 10 L.P.R.A. sec. 223q.

¹²⁷⁴ Art. 25, 10 L.P.R.A. sec. 223v.

¹²⁷⁵ El primer párrafo del Art. 26 dispone:

Cualquier persona que sin el consentimiento del titular registral o del dueño de una marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca igual o similar a una marca registrada bajo esta Ley, o usada en el comercio con anterioridad

designación de origen o descripción del producto, el Art. 27, en términos muy similares al Art. 43(a) del *Lanham Act*, en lo pertinente a los nombre geográficos, establece que cualquier persona que al emplear en bienes o servicios alguna palabra, término, nombre, lema o cualquier falsa designación de origen, (1) que sea probable que cause confusión, error, equivocación o engaño en cuanto al origen, fuente o endoso, o (2) que en anuncio o promociones comerciales haga una falsa representación del origen geográfico, será responsable a la persona que sufrió daños como consecuencia de sus actos¹²⁷⁶. Esta disposición, que no tenía equivalente en la ley anterior de marcas, fue adoptada en la Ley 169 de 2009. También se detallan como violaciones la disminución del carácter distintivo de una marca famosa (Art. 28) y la violación al derecho marcario mediante el uso de nombres de dominio (Art. 29)¹²⁷⁷. Por último, se dispone un procedimiento especial expedito que provee 10 días para la celebración de la vista y libera de la obligación de pagar fianza al titular registral¹²⁷⁸.

Referente al cumplimiento de la Ley de Marcas de Puerto Rico con los estándares de protección de las indicaciones geográficas, debemos tener presente que como regla general los importadores interesarán registrar su marca en el registro federal para asegurarse que esté protegida en todo el territorio estadounidense¹²⁷⁹. Sin embargo, al hacer gestiones de registro, oponerse o solicitar la cancelación de un registro, se le debe garantizar el trato nacional, lo cual también es un imperativo de la Constitución federal que prohíbe la discriminación en el comercio interestatal.

En términos de la protección mediante la prohibición del registro de nombres geográficos, aunque la Ley 169 de 2009, según enmendada, incluyó un lenguaje

al uso por parte de tal persona en conexión con la venta, distribución, oferta para la venta o promoción de bienes o servicios iguales o similares a los del titular registral o del dueño, que cause confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios, será responsable en una acción civil al titular registral, o al dueño, y/o a la persona con autorización por escrito de parte del dueño de la marca, quien podrá presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.

¹⁰ L.P.R.A. sec. 223w.

¹²⁷⁶ 10 L.P.R.A. sec. 223x.

¹²⁷⁷ 10 L.P.R.A. sec. 223x, 223y y 223z.

¹²⁷⁸ Art. 30, 10 L.P.R.A. sec. 224.

¹²⁷⁹ La Ley 169 del 2009, según enmendada, admite el “Depósito U.S.”, como un depósito de un certificado de Marcas expedido por el USPTO que se registre en el Registro de Marcas de Puerto Rico con el propósito de dar publicidad a terceros de la existencia del registro federal. 10 L.P.R.A. sec. 223(a).

mucho más claro que el de la ley federal al respecto, igual que en el *Lanham Act*: se permiten registros de nombres geográficos si tienen una significación secundaria, si no son engañosos y si no hay una relación entre los productos y el lugar nombrado. Con relación a la protección de las indicaciones geográficas mediante las marcas de certificación, como dijimos con las marcas de certificación del *Lanham Act*, no se establece la evaluación del vínculo entre el producto y el lugar de origen, más allá de lo dispuesto en la definición de las marcas de certificación. Por lo tanto, la protección de las indicaciones geográficas en la Ley de Marcas de Puerto Rico, donde ni si quiera se definen como un tipo de marcas, es similar al *Lanham Act*.

Ya que tanto el registro como el uso confieren derechos sobre las marcas, la interacción de reclamos entre titulares registrales en el ámbito estatal y el federal va a requerir determinar quién utilizó primero la marca y quien la registró primero y dónde. Además, es importante considerar cuál es la trascendencia jurídica de una determinación como la del caso sobre *Ebel París* en la esfera federal, si alguna.

2. INTERACCIÓN ENTRE EL DERECHO MARCARIO ESTATAL Y EL FEDERAL

A. Acciones disponibles para la protección de las marcas

Según se ha indicado, el *Lanham Act* no impide la facultad de los estados de reconocer y proteger los derechos de marcas, dependiendo del proceso o trámite por el cual se recurra a los tribunales, corresponderá la competencia judicial estatal o federal. En términos de la Ley de Marcas de Puerto Rico, los remedios provistos en el Art. 26¹²⁸⁰ referentes a las acciones disponibles (solicitud de interdicto, acción de daños u orden de incautación) para evitar el uso violatorio de los derechos conferidos se solicitarían al Tribunal del Primera Instancia estatal. De tratarse de una revisión de una determinación administrativa tomada por el Secretario de Estado en cuanto a un trámite procesal de un registro o cancelación de una marca, sería el Tribunal de Apelaciones estatal el llamado a revisar la determinación, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme¹²⁸¹.

¹²⁸⁰ 10 L.P.R.A. sec. 223w.

¹²⁸¹ Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. 2101 y ss.

Por otro lado, la sección 1338 del título 28 de U.S.C.A. referente a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales establece que el tribunal federal tendrá jurisdicción originaria para conocer de cualquier acción civil relacionada con patentes, protección de variedades de plantas, derechos de autor y marcas que surjan de legislación del Congreso. En concreto se establece que los tribunales estatales, incluyendo los de Puerto Rico, no tendrán jurisdicción sobre reclamaciones amparadas en legislación federal. Además, los tribunales de distrito federal tendrán jurisdicción original en cualquier reclamación sobre competencia desleal que se presente junto con una reclamación sustancial relacionada a patentes, variedades de plantas, derechos de autor y marcas. Por otro lado, la sección 39 del *Lanham Act* dispone que los tribunales de distrito tendrán jurisdicción primaria para todas las acciones que puedan surgir de las disposiciones del Capítulo relativo a las marcas en el ámbito federal, sin importar la cuantía o la existencia de diversidad de ciudadanía, criterios normalmente necesarios para invocar la jurisdicción de los tribunales federales¹²⁸². Dicha sección también prohíbe que alguna entidad estatal requiera cambios a una marca según surja de una certificación de registro del *USPTO*. Basta que surja un efecto adverso en las ventas de productos con marcas usadas en el comercio interestatal, aunque la ventas objetadas sean intraestatales, para invocar la protección del *Lanham Act*¹²⁸³.

En *Pepe, Ltd. v. Ocean View Factory Outlet Corp.*¹²⁸⁴ se cuestionó la incautación en Puerto Rico de unas camisetas con el logo de la marca registrada por Pepe, Ltd., entidad registrada en el Reino Unido dueña de la marca registrada en EE.UU. El tribunal federal, en lo pertinente, determinó que el registro ciertamente confería el derecho a una incautación *ex parte* al amparo de la sección 34 del *Lanham Act*, según enmendada¹²⁸⁵, cuando se tratara de una marca falsificada, definida como una marca idéntica a o indistinguible de una marca registrada. La violación a una marca o norma de competencia desleal no requiere intención, ya que se determina a partir de la probabilidad de confusión, según lo determinó el tribunal federal en *Polo*

¹²⁸² 15 U.S.C.A. sec. 1121.

¹²⁸³ *Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Comercio E Industria Ltda.*, 747 F. Supp. 122, 126-27 (D.P.R. 1990), reiterando lo establecido en *Purolator, Inc. V. EFRA Distributors, Inc.*, 687 F.2d 554, 559 (1st Cir. 1982), donde el tribunal federal apelativo explicó que un efecto adverso en la plusvalía de una marca usada en el comercio interestatal podía dar lugar a la invocación del *Lanham Act*.

¹²⁸⁴ *Pepe, Ltd. V. Ocean View Factory Outlet Corp.*, 770 F. Supp. 754 (D.P.R. 1991).

¹²⁸⁵ 15 U.S.C.A. sec. 1116(d)(1)(B)(i).

*Fashions, Inc. v. Fernández*¹²⁸⁶, cuando el demandado alegó que no tenía conocimiento de la violación pues entendía que la mercancía era genuina. El criterio principal a considerar para determinar la infracción de una marca es la probabilidad de confusión, para lo cual se examinará (1) la fortaleza de la marca, (2) el grado de similitud de las marcas, (3) la similitud de los productos o servicios, (4) la relación entre los canales de comercialización, (5) los tipos de consumidores prospectivos y (6) la buena fe del demandado al adoptar la marca¹²⁸⁷. En este sentido, las disposiciones federales sobre tutela de los derechos sobre marcas se extienden también al territorio de Puerto Rico.

B. Efectos en Puerto Rico de los registros de marcas federales

La aplicación del *Lanham Act* en Puerto Rico tiene la consecuencia de que en los procesos judiciales y administrativos estatales los derechos conferidos por los registros federales tienen efectos jurídicos concretos, como surge del caso *Arribas v. American Home*¹²⁸⁸. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la revisión de una determinación del Tribunal de Apelaciones que confirmó una cancelación de un marca estatal por el Secretario de Estado, aclaró la relación entre un registro de marca federal y uno estatal. Se trataba del registro de la marca *Sonata* para un medicamento que realizó American Home Products (AHP) en el *USPTO*, otorgado en junio de 1998, aunque efectivo a la fecha de la solicitud, en febrero de 1997. Arribas también registró la marca en Puerto Rico en mayo de 1998, pero sin haberla usado. Una vez AHP comenzó a vender el producto en Puerto Rico y se percató del registro a nombre de Arribas, solicitó la cancelación de la marca al Secretario de Estado, lo cual se le concedió. El Tribunal Supremo, al confirmar la determinación de cancelar, indicó que el registro federal de una marca es evidencia *prima facie* de que es válida, pertenece al titular del registro y que éste tiene el derecho exclusivo sobre ella, mientras que las posibles defensas ante una marca registrada en el foro federal incluyen probar el uso previo de la marca o atacar la validez del registro¹²⁸⁹.

¹²⁸⁶ *Polo Fashions, Inc. V. Fernández*, 655 F. Supp. 664 (D.P.R. 1987) y *Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Comercio E Industria Ltda.*, 747 F. Supp. 122, 130-132 (D.P.R. 1990).

¹²⁸⁷ *Polo Fashions, Inc. V. Fernández*, supra, pp. 667-68.

¹²⁸⁸ *Arribas v. American Home*, 165 D.P.R. 598 (2005).

¹²⁸⁹ *Arribas v. American Home*, 165 D.P.R. 598, 613 (2005).

Destacó dos efectos que tiene el registro federal que se aplican a la jurisdicción estatal: el beneficio de ‘uso constructivo’ (los derechos se confieren con efectividad a la fecha de la presentación de la solicitud) y el de ‘aviso constructivo’ (una vez se publica el aviso de registro federal no puede invocarse el desconocimiento de su existencia, por lo que sólo tendría derecho a invocarse el uso local de la marca si tuvo uso previo de la marca en esa área particular). También estableció el Tribunal que el efecto de la aplicación de la *Ley Lanham* en la jurisdicción se traduce en una ocupación parcial del campo con la consecuencia de invalidar cualquier disposición estatal que entre en conflicto con la ley federal. Al aplicar lo anterior al caso, correspondía la cancelación por ser AHP el dueño de la marca conforme al derecho marcario federal (tanto por haberla usado¹²⁹⁰ como por obtener el registro federal previo) y su efecto al interactuar con la ley local. Por lo tanto, el registro de una marca en Puerto Rico y su uso anterior al registro de una marca en el *USPTO* permitiría su uso restringido solamente en la jurisdicción puertorriqueña aunque contravenga el registro federal, con la consecuencia de que no podría ser utilizada en el comercio interestatal. Este, por ejemplo, es el efecto limitado del registro de la marca *Ebel Paris*: no confiere derechos más allá de Puerto Rico.

También se ha considerado la situación de un registro de marca federal de un término que en Puerto Rico se considera genérico. En *Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*¹²⁹¹ el Tribunal de Apelaciones federal, ante la cancelación de la marca *Export soda* por constituir un nombre genérico en Puerto Rico para referirse a un tipo de galleta, devolvió el caso al tribunal de distrito federal para que determinase si en el resto de la jurisdicción en la que tiene efecto el registro federal constituía o no un nombre genérico. Advirtió que en este caso el peso de la prueba de que en las demás jurisdicciones había adquirido significación secundaria le correspondía a Keebler Co., pues ante la determinación del tribunal de que en Puerto Rico el nombre identifica un producto y no un productor impide la apropiación de su uso exclusivo en esta jurisdicción¹²⁹². También reiteró que el efecto de un registro de marca federal es cambiar la carga de la prueba, pues ante una infracción a una marca registrada es el

¹²⁹⁰ El Tribunal no discutió, probablemente por no haber sido parte de la determinación administrativa y no haberse aportado pruebas al respecto, que para solicitar un registro de una marca es necesario acreditar que es la persona con derecho a usarla.

¹²⁹¹ *Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*, 624 F.2d 366 (1st Cir. 1980).

¹²⁹² *Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*, a la pág. 376. El registro de *Export soda* a favor de Keebler está aún vigente el *USPTO*.

demandado quien tendría que refutar la presunción sobre los derechos de la marca que el registro confiere¹²⁹³.

El registro de una corporación en el Registro de Corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuyo nombre entre en conflicto con una marca registrada en el *USPTO* puede conllevar que el tribunal federal emita una orden de cesación (injunction preliminar) prohibiendo el uso del nombre corporativo, como sucedió en *Geoffrey, Inc. v. Toys 'R Us (Nosotros Somos Los Juguetes), Inc.*¹²⁹⁴ La acción fue presentada en el Tribunal federal por Geoffrey, Inc. dueño de la marca, registrada en el *USPTO*, *Toys'R Us*, quien se vió impedida de registrarse como corporación foránea haciendo negocios en Puerto Rico con el nombre *Toys'R Us* al momento de comenzar sus operaciones en la Isla. El Tribunal evaluó las alegaciones, en concreto que el registro federal de la marca constituyó una aviso constructivo del titular de la marca, por lo que los demandados no podrían alegar buena fe; los criterios para determinar si un acto (adoptar como nombre corporativo una marca registrada por otro) constituye falsificación, y los elementos de competencia desleal al amparo de la sección 43(a) del *Lanham Act* por el intento de engañar sobre el verdadero origen de los bienes¹²⁹⁵. Por considerar que los actos del demandado constituían un efecto adverso sobre los derechos del titular de la marca, se expidió la orden de cesación prohibiendo el uso del nombre.

Surge del análisis que la aplicación y elaboración de las disposiciones de la Ley de Marcas de Puerto Rico se ha visto influenciada y se ha nutrido de los desarrollos en el *Lanham Act* y su jurisprudencia interpretativa. Además, en efecto es eficaz en proteger los derechos de las marcas usadas en el comercio local previo al registro en el *USPTO*. Asimismo, dependiendo de la controversia que surja, tanto el Departamento de Estado en su evaluación administrativa como los tribunales de Puerto Rico consideran los efectos de un registro federal, los derechos que confiere y los criterios para determinar la probabilidad de confusión y, por ende, la violación al derecho de marca federal. Sin embargo, por la realidad de que el uso de una marca en

¹²⁹³ *Ibid.*, a la p. 373.

¹²⁹⁴ *Geoffrey, Inc. V. Toys 'R Us (Nosotros Somos Los Juguetes), Inc.*, 756 F. Supp. 661 (D.P.R. 1991).

¹²⁹⁵ En gran medida, este caso siguió la pauta reiterada en *Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Comercio E Industria Ltda.*, 747 F. Supp. 122 (D.P.R. 1990), al determinarse que un registro federal previo prevalece sobre un registro estatal subsiguiente y concederse la orden impidiendo el uso por la parte demandada y otorgando otros remedios al amparo del *Lanham Act*.

el comercio confiere derechos, el uso o registro estatal puede tener efectos en la extensión del derecho conferido por el registro federal. El tribunal federal es el foro disponible para resolver las acciones amparadas en violaciones al derecho federal sobre marcas y los remedios dispuestos en la ley, incluyendo los actos de competencia desleal con relación a una marca del registro federal.

En lo relativo a las indicaciones geográficas, la interacción entre el derecho de marcas federal y el puertorriqueño hace extensivo a Puerto Rico cualquier registro de un nombre geográfico en el *USPTO*, sea una marca de certificación o no, sin que surja la oportunidad de evaluar si corresponde a un nombre homónimo o genérico en Puerto Rico, como ocurre en los registros de indicaciones geográficas europeos. La protección local de una indicación geográfica mediante una marca de certificación, de acuerdo con lo ya indicado, tendría efectos limitados sólo en Puerto Rico de haberse registrado previo a un registro federal, pues de lo contrario no tendría validez ni siquiera en la jurisdicción local.

C. Aportaciones de los registros estatales de marcas

Se ha planteado la eliminación de los registros estatales de marcas y propuesto la creación de una base de datos en la cual cada administrador estatal notifique los avisos sobre marcas y se le dé publicidad de manera que constituya un aviso de reclamo de derecho sobre marca publicada¹²⁹⁶. Aunque LOCKRIDGE reconoce la función que pueden tener los registros estatales, entiende que, considerando los costos de mantener los registros estatales y la realidad de que existe un mosaico de legislaciones estatales, corresponde la eliminación de esos registros estatales mediante legislación en cada estado a tales efectos (ya que cada estado retiene el poder de regular su comercio interno, una ley del Congreso no podría eliminar los registros estatales)¹²⁹⁷.

Ahora bien, la propuesta no considera la aportación a la protección marcaria que se genera de la interacción entre el derecho federal y el estatal. En términos

¹²⁹⁶ Propone una base de datos pública con declaraciones sobre derechos de marcas remitidas por los administradores de cada estado luego de una revisión preliminar. LOCKRIDGE, Lee Ann W., “Abolishing State Trademark Registrations”, *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, Vol. 29, 2011, pp. 597-656, p. 651.

¹²⁹⁷ LOCKRIDGE, Lee Ann W., “Abolishing State Trademark ...”, *op. cit.*, p. 655.

administrativos no representa ningún avance, pues para hacer la revisión preliminar que se requeriría de los administradores de cada estado antes de publicarse los avisos en la base de datos, como quiera se tendría que mantener una estructura administrativa mínima. Los estados se quedarían administrando las marcas del *common law*, sin los beneficios de la certeza que ofrece un registro de marcas.

Como se ha reseñado, el derecho estatal sobre marcas no puede ser contrario ni limitar los derechos conferidos en el ámbito federal. Ahora bien, los estados sí pueden otorgar mayores protecciones a los consumidores y, por ende, a los titulares de marca, siempre y cuando no contravengan la legislación federal. Por esa misma razón no podemos concluir que el mosaico de leyes estatales se traduce en legislaciones fundamentalmente desiguales, pues las leyes estatales están limitadas por los confines establecidos en el *Lanham Act*. A su vez, nos parece que tal propuesta pasa por alto que el *Lanham Act* tiene sus propios límites pues no aplica en los casos que no hay comercio interestatal y que las legislaciones estatales están fundamentadas en las facultades que retuvieron los estados en virtud de la Décima Enmienda de la Constitución federal de regular los asuntos internos. Dejar un solo registro de marcas que cubra un territorio tan complejo en términos comerciales privaría al sistema de marcas de un herramienta esencial: la evaluación local de aspectos tales como las probabilidades de confusión, la adquisición de significación secundaria y la determinación de un término genérico, que un administrador local está en mejor posición para evaluar y aplicar los criterios establecidos en la ley estatal y en la federal. Abogar por la armonización no puede significar eliminar los sistemas estatales de registros de marcas que igualmente se inspiran en y aplican el derecho federal de marcas, incluso también al aplicar las normas locales de competencia desleal. Además, la propuesta parecería obviar que los registros de marcas y la legislación marcaría estatal también implican un entramado de normas de apoyo y herramientas o vías jurídicas para hacer valer los derechos sobre las marcas adquiridos por su uso en el comercio, cuya eliminación dejaría desprovistos a los comerciantes locales de instrumentos necesarios para protegerse contra la competencia desleal en las vertientes de prácticas entre comerciantes y de protección de los consumidores contra prácticas engañosas.

En el contexto de Puerto Rico y la autonomía interna declarada mediante la Ley 600 y la Constitución del Estado Libre Asociado, la supresión del Registro de Marcas conllevaría un retroceso adicional y otro acercamiento a la condición colonial que tanto se ha querido negar. En caso de que la protección primordial del desarrollo de un entramado local de indicaciones geográficas se instrumentara mediante las marcas de certificación, la falta de capacidad para registrar las indicaciones como reconocimiento del vínculo entre las características del producto y el origen local equivaldría a no poder reconocer un derecho muy relacionado con las competencias sobre desarrollo económico que Puerto Rico conserva. Equivaldría a eliminar un ámbito de acción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, permaneciendo las facultades en agencias administrativas y tribunales federales a ser ejercidas en un idioma ajeno¹²⁹⁸ cuyo marco de acción sobre los aspectos intraestatales no ha sido consentido ni por la Ley 600 ni por la Constitución.

3. COMPETENCIA DESLEAL

Las acciones basadas en la tutela contra la competencia desleal son una herramienta importante para la protección de las indicaciones geográficas, especialmente en un contexto como el de Puerto Rico en el que no existen normas que establezcan una protección específica de tales términos. Para que se pueda establecer que se incurrió en competencia desleal, es suficiente probar que una de las partes se quiso aprovechar de la reputación de la otra parte imitando lo más posible la marca y la rotulación del producto del otro¹²⁹⁹. Después de todo, según lo expresado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con relación a la competencia entre empresas “[l]a referida doctrina sobre competencia desleal tiene como fin que los tribunales otorguen un remedio a un comerciante afectado por actos deshonestos, injustos o injustificables de otro, el cual trata de ofrecer al público los bienes o servicios del primer comerciante como los suyos”¹³⁰⁰.

¹²⁹⁸ Aunque parezca un detalle sin mucha importancia, la realidad es que en Puerto Rico se habla en español y la publicidad de los comercios es mayormente en español, por lo que la determinación de términos genéricos, probabilidades de confusión, etc., requiere que se aporte prueba sobre la comunidad hispana y la aplicación de los equivalentes extranjeros.

¹²⁹⁹ *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964). En este caso, el Tribunal Supremo estimó que el conjunto de colores, diseño y las palabras ‘Café Rico’ habían adquirido significación secundaria, creando a su favor un derecho de propiedad protegible.

¹³⁰⁰ *Posadas de Puerto Rico Associates Inc. V. Sands Hotel & Casino, Inc., Pratt Hotel Corp., Southmark San Juan, Inc., y SJPR, Inc. h/n/c Sands Hotel & Casino De San Juan*, 131 D.P.R. 21, 34-35 (1992).

La tutela de la competencia leal, ante la no aplicabilidad de la Ley de Marcas, fue el mecanismo de protección aplicado en *Posadas de Puerto Rico Associates Inc. v. Sands Hotel & Casino, Inc., Pratt Hotel Corp., Southmark San Juan, Inc., y SJPR, Inc. h/n/c Sands Hotel & Casino De San Juan*¹³⁰¹. La controversia giraba en torno al uso de una marca de servicio, *Plaza Club*, utilizada por la parte demandante para describir el acceso a unos servicios de lujo en las instalaciones de su hotel. La Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico vigente al momento no reconocía las marcas de servicio¹³⁰², por lo que aunque no había inscrito la marca, Posadas de Puerto Rico impugnó el uso por Sands Hotel del nombre *Sands Plaza Club* para comercializar servicios similares en su hotel. A falta de protección registral, el Tribunal determinó que la marca de servicio debía protegerse mediante la doctrina de competencia desleal. Aplicando los conceptos de derecho marcario para determinar si se trataba de un nombre genérico o descriptivo, el Tribunal descartó ambas posibilidades y estableció que se debió demostrar “que existiera una *probabilidad* de confusión entre ambas marcas”¹³⁰³. A pesar de que se había expresado en términos contrarios anteriormente, el Tribunal determinó que para prevalecer en una causa de acción relativa a competencia desleal, no es suficiente una mera *posibilidad* de confusión.

Ahora bien, la aplicabilidad de la doctrina de la competencia desleal en Puerto Rico parece ser un asunto controvertido aunque la mayoría del Tribunal Supremo haya basado su determinación en la misma en el referido caso de *Posadas de Puerto Rico Associates Inc.* En una de las opiniones concurrentes se planteó que el análisis correcto conllevaba que se utilizaran las disposiciones del Art. 7 del Código Civil que dispone que a falta de ley aplicable, “el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos”¹³⁰⁴ o del Art. 12 del Código Civil que establece que las deficiencias de las leyes especiales se regirán por el Código Civil¹³⁰⁵. Ya que en Puerto Rico no rige el *common law*, se cuestionó la aplicación de una ‘doctrina de competencia desleal’ que hasta el

¹³⁰¹ *Ibid.*

¹³⁰² Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923.

¹³⁰³ *Posadas*, supra, a la p. 50.

¹³⁰⁴ Art. 7 del Cód. Civil de 1930, 32 L.P.R.A. sec. 7.

¹³⁰⁵ Art. 12 del Cód. Civil de 1930, 32 L.P.R.A. sec. 12.

momento se había aplicado en un caso anterior sin explicar por qué correspondía aplicarla ni el mandato legislativo o constitucional que así lo establecía¹³⁰⁶. Sin embargo, aunque el origen de la aplicación de la doctrina en ausencia de una ley aplicable al caso no quede claro, corresponde examinar las leyes que sí han incorporado la protección contra la competencia desleal en sus disposiciones relativas al origen de los productos.

Como se ha mencionado, la Ley de Marcas vigente, la Ley 169-2009, incluye en el Art. 27¹³⁰⁷ la protección contra la falsa designación de origen o falsa descripción en términos muy similares al Art. 43(a) del *Lanham Act*. La prohibición va referida al uso de signos, lemas, diseños, etc., falsa designación de origen, descripción falsa o engañosa de una hecho que pueda causar confusión, equivocación o engaño en cuanto a la conexión o que se use en publicidad que pueda causar error o constituya una falsa representación de la naturaleza, características, cualidades, u origen geográfico de sus bienes o servicios. Los remedios están contenidos en el Art. 26 de la Ley 169 antes discutidos y el estándar adoptado es el de ‘probabilidad’ de confusión, según se había establecido en la jurisprudencia. Por otro lado, el párrafo (b) incluye, entre los que pueden ser responsables por estar cubiertos por el término ‘cualquier persona’ a las entidades gubernamentales y sus funcionarios. La norma dispone que el ‘perjudicado’ tendrá los remedios disponibles en la Ley de Marcas por la referida conducta de ‘cualquier persona’, por lo que no surge un requisito de que la reclamación se tiene que hacer con relación a una marca registrada.

En el ordenamiento jurídico de Puerto Rico surge el concepto de competencia desleal dentro de normas que regulan sectores particulares, tales como la protección de los consumidores, la regulación agrícola, la reglamentación de profesiones o de la industria de seguros¹³⁰⁸. La conducta de competencia desleal como parte del comercio

¹³⁰⁶ Véase Opinión concurrente del Juez FUSTER, *Posadas*, a las pp. 54 y ss.

¹³⁰⁷ 10 L.P.R.A. sec. 223x.

¹³⁰⁸ Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957 (reglamentación de la industria lechera), 5 L.P.R.A. sec. 1096; Ley Núm. 236 del 31 de agosto de 2004 (prácticas prohibidas a agencias restablecedoras de crédito), 7 L.P.R.A. 630°; Ley Núm. 97 del 5 de junio de 1973, según enmendada, (prácticas prohibidas a concesionarios de préstamos hipotecarios), 7 L.P.R.A. 1057ª; Ley Núm. 214 del 14 de octubre de 1995, según enmendada (prácticas prohibidas a negocios de intermediación financiera), 7 L.P.R.A. sec. 1080; Ley Núm. 23 de 24 de febrero de 2011 (prácticas prohibidas en la ley para regular el negocio y las operaciones en las casas de empeño), 10 L.P.R.A. 650; Ley 136 del 21 de septiembre de 2010, sec. 5.2, (prohibiciones de la ley para regular los servicios monetarios) 10 L.P.R.A. 2622; Ley Núm. 254 del 3 de septiembre de 2003, según enmendada, (reglamentación de la profesión de masajista), 20

está reglamentada en la Ley Núm. 77 del 25 de junio de 1964¹³⁰⁹, según enmendada, la pequeña FTC puertorriqueña, en la que se establece que “[l]os métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la presente se declaran ilegales”¹³¹⁰. La Ley faculta a la Oficina de Asuntos Monopolísticos a proscribir actos o prácticas específicas, en forma general o en cualquier rama de negocios especial, los cuales deberán ser adoptados antes de su promulgación por una Junta Especial¹³¹¹. También le compete radicar y tramitar querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) para prevenir, evitar y detener tales violaciones. De una determinación administrativa del DACo, se puede solicitar revisión al Tribunal del Primera Instancia, quien podrá revisar las conclusiones de derecho, pero no las determinaciones de hechos. La propia Oficina de Asuntos Monopolísticos puede recurrir al Tribunal del Primera Instancia para poner en vigor una orden del DACo que la parte querellada hubiese incumplido.

En aras de ofrecer guías que sirvan para determinar el cumplimiento o incumplimiento con lo establecido en el referido artículo 3 de la Ley Núm. 77, la Oficina de Asuntos Monopolísticos aprobó el Reglamento Núm. 2648 de 29 de mayo de 1980, sobre competencia justa Núm. VII proscribiendo prácticas y métodos injustos de competencia y enumerando actos que constituyen métodos injustos de competencia. Entre los actos prohibidos y prácticas indeseables, se encuentran conceptos relativos a la regulación de la competencia, y por ende ligados a la regulación antimonopolística general¹³¹², así como actos o prácticas específicas¹³¹³.

L.P.R.A. 172; Ley Núm. 20 del 9 de abril de 1941, según enmendada, (reglamentación de la profesión de agrónomo), 20 L.P.R.A. 652ª; Ley Núm. 97 del 24 de junio de 1971, según enmendada, (reglamentación de la profesión de tecnólogos dentales), 20 L.P.R.A. 2097; Ley Núm. 72 del 26 de abril de 1940, según enmendada, (rotulación fraudulenta de alimentos), 24 L.P.R.A. 721; Ley Núm. 10 del 7 de Julio de 1971, (reglamentación de productos de aves), 24 L.P.R.A. 742; Ley Núm. 120 de 28 de junio de 1969, (reglamentación de la salubridad de la carne), 24 L.P.R.A. 771ª; Art. 27.020 del Código de Seguros, (prohibición en la práctica de negocios de seguro), 26 L.P.R.A. 2702; Ley Núm. 1 del 1 de diciembre de 1989, según enmendada (regulación de las operaciones de establecimientos comerciales), 29 L.P.R.A. § 310

¹³⁰⁹ 10 L.P.R.A. 259. Proviene del artículo 5 del *Federal Trade Commission Act*. Véase Exposición de Motivos del Reglamento 2648 de 29 de mayo de 1980, infra.

¹³¹⁰ Art. 3(a) de la Ley.

¹³¹¹ La Junta la componen el Secretario de Justicia, quien la preside, el Administrador de Fomento Económico, el Administrador de Fomento Comercial, como miembros *ex officio*, y dos ciudadanos designados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Art. 3(b) de la Ley 77 antes citada.

¹³¹² Véase el artículo III que prohíbe conductas específicas, relacionadas con la violación de las normas antimonopolísticas o que se puedan convertir en una restricción a la competencia.

¹³¹³ Artículo IV del Reglamento 2648.

La lista incluye 35 actos o prácticas concretas, que aunque de la propia disposición surge que no son exhaustivas porque en su día las autoridades competentes podrían determinar que otros actos también constituyen competencia injusta, comprende actos tales como representar un producto como producido en Puerto Rico cuando la totalidad o una parte sustancial son producidos en otro lugar; representar un origen de un producto si la totalidad o parte sustancial no son de ese lugar; apropiarse o imitar nombre o marca comercial; llevar a cabo una falsa representación con el propósito de atribuirle a ciertos productos unas características, cualidades o valores que no poseen, y actos para restringir la competencia¹³¹⁴.

En esos términos la legislación interna de Puerto Rico acoge el concepto de competencia desleal como “métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio” y establece una reglamentación específica al respecto al servicio de la regulación de la conducta entre empresas y de la protección de los consumidores. Asimismo, a los asuntos cubiertos por la cláusula de comercio interestatal y sobre los cuales existe jurisdicción federal, resultan aplicables en esa jurisdicción tanto las leyes y reglamentos federales, como los tratados de los cuales los Estados Unidos son parte, que pueden ser aplicados por los tribunales de Puerto Rico cuando corresponda. Quien se vea perjudicado, o ante la probabilidad de verse perjudicado, por una práctica que constituya un engaño con relación al origen del producto o sus cualidades estaría protegido por el Art. 27 de la Ley de Marcas y por las disposiciones generales del Reglamento 2648 que presentan un alcance mucho mayor al proteger en términos generales contra la competencia desleal y específicamente si se representa un producto como producido en u originario de un lugar cuando la totalidad o parte sustancial sean producidos en otro lugar. En este sentido, se brinda la posibilidad de una causa de acción no sólo al dueño de la indicación geográfica o marca si la misma está protegida como marca de certificación, sino a competidores que puedan verse perjudicados por el falseamiento de una indicación geográfica, por lo que constituye un mecanismo de tutela para las indicaciones geográficas.

¹³¹⁴ *Ibid.*

4. DISPOSICIONES APLICABLES AL ORIGEN PUERTORRIQUEÑO DE PRODUCTOS

A. *Asociación de Puerto Rico*

La Ley 50 de 13 de marzo de 1913¹³¹⁵ autorizó la creación de una organización sin fines de lucro denominada ‘Asociación de Puerto Rico’ que podía registrar la estampa o sello de garantía de la Asociación de Puerto Rico en el Departamento de Estado, que en ese momento estaba encargado de registrar las marcas, comp un sello de garantía. El propósito es “mantener el crédito de los productos y manufacturas puertorriqueños y protegerlos contra falsificaciones, fraudes o sustituciones con artículos de clase inferior, garantizar el origen, ley y calidad de los productos puertorriqueños y [que] pueda permitir el uso de dicha estampa por los productores, manufactureros y comerciantes en los referidos artículos”¹³¹⁶. La Ley autoriza a la Asociación a llevar un registro de los permisos concedidos para usar la estampa o sello de garantía, permiso que se otorgaría a quien cumpla con los requisitos respecto a origen, ley, calidad, forma y procedimientos que establezca la Asociación. El uso ilegal de la estampa o sello está sujeto a una multa entre quinientos y cinco mil dólares.

La referida Ley está vigente. De una búsqueda en el Registro de Corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico surge la existencia de la Asociación Productos de Puerto Rico, Inc., una corporación sin fines de lucro. Básicamente lo que la Ley hizo fue autorizar a una entidad, la Asociación de Puerto Rico, a actuar como titular de una marca de certificación, aunque la autorización para certificar es amplia y en teoría tendría que especificarse por producto mediante reglamentos. Ahora bien, el hecho de que se haya promulgado la ley refleja una preocupación ante las falsificaciones, fraudes o sustituciones de los productos y el interés por proteger la referencia al origen de Puerto Rico ya para el 1913.

Otras leyes establecen la obligación de rotular debidamente el origen puertorriqueño de productos. Por ejemplo, la Ley 60 de 19 de junio de 1964¹³¹⁷, según

¹³¹⁵ 10 L.P.R.A. secs. 208-215.

¹³¹⁶ Sec. 2 de la Ley, 10 L.P.R.A. sec. 209.

¹³¹⁷ 10 L.P.R.A. sec. 231 y ss.

enmendada, requiere que se rotule debidamente si el café ha sido producido o elaborado en Puerto Rico y los componentes del café elaborado en el extranjero. También establece las especificaciones con relación al tamaño del grano, tueste, humedad y defectos para que pueda indicarse que es un café ‘fino’, ‘gourmet’ o ‘especial’¹³¹⁸. La Ley 120 de 30 de junio de 1965¹³¹⁹ hace lo propio con la carne y la Ley 118 de 29 de junio de 1964¹³²⁰ con los huevos.

B. *Rones de Puerto Rico*

De la misma forma que en la jurisdicción estadounidense, según ya quedó reseñado, además de las leyes federales aplicables a las marcas y al etiquetado de las bebidas, los estados protegen sus productos locales (por ejemplo las patatas en Idaho, los vinos en California, el café en Hawái), mediante legislación de aplicación local. En Puerto Rico existe un gran interés económico por la producción de ron, por lo que el derecho a indicar que un ron es puertorriqueño está regulado por las leyes internas.

Como habíamos indicado anteriormente, la sección 9 de la Ley Jones, vigente en virtud de la Ley 600, dispone que se aplican en Puerto Rico todas las leyes federales a menos que se disponga otra cosa o sean localmente inaplicables. Las bebidas espirituosas¹³²¹ producidas en Puerto Rico están sujetas a los impuestos previstos en el Código de Rentas Internas federal cuando se transportan a EE.UU.¹³²². Con relación a la integración económica, recordemos que Puerto Rico no está sujeto a las leyes de rentas internas federales como lo están los estados de la Unión. Los fondos de los arbitrios federales recaudados por EE.UU. sobre artículos y materiales manufacturados en Puerto Rico (los arbitrios sobre el ron) se devuelven al Tesoro de Puerto Rico, a diferencia de lo que sucede con todos los otros arbitrios federales que se cobran sobre productos similares de los estados de la Unión que ingresan al erario federal.

La industria del ron en Puerto Rico ha sido un pilar económico esencial por más de un siglo. Según resulta de la Exposición de Motivos de la Ley 178 del 1 de

¹³¹⁸ Añadido por la Ley 238 de 3 de septiembre de 2003, 10 L.P.R.A. sec. 232a.

¹³¹⁹ 10 L.P.R.A. sec. 241.

¹³²⁰ 10 L.P.R.A. sec. 242.

¹³²¹ La legislación puertorriqueña hace referencia a espíritus destilados, pero a los fines de uniformar la terminología a la utilizada en el ADPIC, nos referiremos a bebidas espirituosas.

¹³²² 26 U.S.C.A. sec. 5001.

diciembre de 2010, en la actualidad, Puerto Rico produce aproximadamente el 70% de todo el ron consumido en los Estados Unidos y la calidad de dicho producto es reconocida. Desde 1917, el gobierno federal creó el Programa de Reembolsos de Arbitrios del Ron para ayudar a los territorios (Puerto Rico e Islas Vírgenes) a proveer para el bienestar general de sus residentes y el amplio desarrollo económico de los mismos. Tanto el ron que se produce en Puerto Rico como el de las Islas Vírgenes de los EE.UU. está sujeto a un arbitrio federal de \$13.50 por galón, de lo cual se reembolsan a ambas jurisdicciones al menos \$10.50 por galón. En Puerto Rico dichos fondos están pignorados para el pago de emisiones de bonos, nutren el Fideicomiso de Conservación, el de Ciencia y Tecnologías y el Fondo General del Departamento de Hacienda. Además, se destina una porción considerable a incentivar directamente a los productores de rones en virtud de obligaciones contractuales entre los productores y el Gobierno para conseguir retenerlos produciendo en el territorio de Puerto Rico. La autorización de usar la indicación de Ron de Puerto Rico en las etiquetas debería verse y usarse como una herramienta de negociación de peso a favor del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La reglamentación establecida por el *TTB* para las etiquetas de las bebidas, incluidas a partir de la sección 5.31 del capítulo 27 de C.F.R., reseñada en el Capítulo anterior se aplica a todo productor, importador, comerciante, etc., que importe o comercie en el comercio interestatal, incluyendo a los productos originados en Puerto Rico que se importen a los EE.UU, que deben obtener un certificado de autoridad de etiqueta o *COLA*. Esto incluye lo ya explicado sobre información relativa a tipos de alcohol, prohibiciones sobre nombres no genéricos, porcentaje de alcohol, identificación del origen, etc¹³²³. Con relación a los rones, clasificados como bebidas espirituosas “clase 6” (producidos de la fermentación de la caña de azúcar o melaza a no menos de 190 grados prueba), la reglamentación del *TTB* prohíbe el uso de nombres geográficos no distintivos o que no sean genéricos si no se originan del lugar indicado, como por ejemplo ‘Ron de Puerto Rico’¹³²⁴.

¹³²³ Parte II.5 del Capítulo IV.

¹³²⁴ La disposición, en 27 C.F.R. sec. 5.22 (k)(3) establece: “*Geographical names that are not names for distinctive types of distilled spirits, and that have not become generic, shall not be applied to distilled spirits produced in any other place 428eg the particular place or 428egión indicated in the name. Examples are Armagnac, Greek brandy, , Jamaica rum, Puerto Rico rum, Demerara rum*”.

En Puerto Rico, la reglamentación, inspección y fiscalización de la producción de espíritus destilados (incluye destilación, rectificación y envasado) está delegada al Secretario de Hacienda¹³²⁵. Así también, se establece que el Secretario “administrará la reglamentación federal referente a la destilación, rectificación, envasado y embarque de espíritus destilados y bebidas alcohólicas con destino a Estados Unidos”. Con relación al embotellado de bebidas alcohólicas, las facultades para reglamentar del Secretario son amplias:

El Secretario reglamentará el embotellado de bebidas alcohólicas y el trasiego de las mismas. Determinará, además, el tamaño y clase de receptáculos y envases de los productos tributables de acuerdo con ... este título, que se almacenen en plantas de rectificación, almacenes y fábricas, para luego retirarlos, transportarlos, trasladarlos o embarcarlos. El Secretario exigirá también que se pongan en dichos receptáculos y envases, las marcas, rótulos y números que disponga y cómo deberán borrarse y destruirse dichas marcas, rótulos y números.¹³²⁶

El uso de la designación de ‘Ron de Puerto Rico’ también está regulado por el Secretario de Hacienda. El Código de Rentas Internas establece que para utilizar la designación deberá ser fabricado y envejecido por un período mínimo de doce meses en Puerto Rico y cumplir con la reglamentación¹³²⁷ que establezca el Secretario¹³²⁸. La misma sección autoriza al Secretario a eliminar el requisito de añejamiento si el productor se comprometiese a no identificar el ron como ‘de Puerto Rico’, y queda facultado para “exigir, en su discreción, el uso de un sello u otra designación de origen que indique que dicho producto fue elaborado en Puerto Rico cuando a juicio del Secretario, previa la recomendación del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el uso de dicho sello o designación sea en los mejores intereses sociales y económicos de Puerto Rico”. Reconociendo el poder económico que tienen los

¹³²⁵ Sección 6053.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 (CRI), Ley 1 del 31 de enero de 2011, según enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 33231.

¹³²⁶ *Ibid.*, párrafo (e).

¹³²⁷ La Reglamentación aplicable está contenida en el Reglamento 7437 del 14 de diciembre de 2007, “Reglamento para implantar las disposiciones del Subtítulo B Arbitrios de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 1994, según enmendada, conocido como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1995” y la Ley Núm. 11 de 22 de agosto 1933, según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azar; y para derogar el Reglamento Núm. 7215”.

¹³²⁸ Sección 5031.13 del CRI, 13 L.P.R.A. sec. 32483. Se dispone que al determinarse la edad de una mezcla de espíritus, la edad del espíritu más joven utilizado en la mezcla regirá para el total de la mezcla y a los rones procesados que se vuelvan a envejecer se les acreditará dicha edad. Para poder especificar en las etiquetas de los envases la edad de los espíritus, éstos tendrán que ser fabricados y envejecidos en Puerto Rico.

productores de rones en Puerto Rico y en las negociaciones frente al Estado, pues en la medida que aumenta la producción aumentan los fondos reembolsados a Puerto Rico por el gobierno federal, esta disposición busca acomodar los intereses de ambas partes al permitir que se establezca una designación intermedia de ‘elaborado’ en Puerto Rico. En este sentido, podría considerarse equivalente a la diferencia de una denominación de origen (usualmente producido mayormente en la localidad) y una indicación geográfica (aunque existe el vínculo entre las cualidades del producto y el lugar de origen, casi nunca se exige la producción total en el lugar de origen, aunque dependerá de la reglamentación particular que aplique). Ahora bien, en este tipo de medida es importante evaluar el efecto que una indicación intermedia pueda tener de disminuir el carácter distintivo de la relación entre ‘Puerto Rico’ y ‘ron’ por las diferencias en calidad entre uno y otro.

El Código de Rentas Internas regula el contenido de las etiquetas o marbetes que debe aprobar el Secretario para que puedan comercializarse en Puerto Rico las bebidas alcohólicas, incluyendo espíritus destilados y las cervezas. Las disposiciones reflejan controles sobre el uso de la frase Ron de Puerto Rico¹³²⁹ y el contenido de las bebidas (pues en función del alcohol por volumen se calculan los arbitrios). También se dispone el control de competencia desleal en el sentido de que ningún tenedor de permiso de bebidas alcohólicas permitirá “que se use en forma o manera alguna cualquier receptáculo, botella o envase que lleve el nombre, marca de fábrica, nombre comercial o corporativo perteneciente a, o usado por otro tenedor de permiso con derecho a ello, sin el consentimiento de dicho dueño”¹³³⁰. Se exige que quien envase, importe o introduzca bebidas alcohólicas en Puerto Rico, haya obtenido un ‘Certificado de Aprobación de Marbetes’.

¹³²⁹ Incluye también el control sobre la información del añejamiento, al disponerse que “la edad de los rones podrá figurarse en las etiquetas únicamente cuando éstos sean destilados, envejecidos, rectificadas y envasados bajo el estricto control del gobierno. Ningún funcionario del gobierno podrá certificar la edad de los rones puertorriqueños a menos que el agente de rentas internas que hizo el aforo certifique en el informe de aforo, los datos del tiempo que hayan permanecido en almacenes de adeudo en Puerto Rico”.

¹³³⁰ Sección 5033.03 del CRI, 13 L.P.R.A. sec. 32503. Dicha disposición aborda la situación surgida en *Sucrs. De José Fernández, S. En C. V. Domenech, Tes.*, 60 D.P.R. 906 (1942), en el que el Secretario de Hacienda aprobó una etiqueta con el nombre ‘Palo Rico’, aunque la marca era de otra entidad, la cual había obtenido los permisos del TTB para la etiqueta, simplemente porque recibió primero la solicitud de aprobación de etiqueta de otro productor (de hecho, se recibieron el mismo día en horas diferentes). El Tribunal fue enérgico a indicar que había actuado mal al no considerar, para determinar quién tenía derecho al uso del nombre en la etiqueta, las gestiones previas con otras agencias, como el TTB y el Registro de Marcas. Según reza la ley actualmente, el peso para acreditar el derecho a usar la marca se le impone al solicitante.

La reglamentación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los impuestos, el consumo y comercio local, no está impedida por la legislación federal, en línea con lo resuelto en *Bronco Wine Co. v. Jolly*, 33 Cal. 4th 943, 997, 95 P.3d 422, 457 (2004)¹³³¹, en el cual el Tribunal Supremo de California determinó que el Congreso federal al regular las etiquetas de los vinos no había excluido la posibilidad de que los estados establecieran protecciones más estrictas para los consumidores, es un asunto sobre el cual no se debe entender que los estados están impedidos de legislar. La reglamentación específica sobre la producción de ‘Ron de Puerto Rico’ y el control que se le atribuye al respecto al Secretario de Hacienda refleja la importancia de la industria, la reputación del producto de Puerto Rico y la necesidad de que se efectúen los controles de calidad correspondientes para que no se diluya la reputación que asegura en cierta medida la permanencia de las roneras en Puerto Rico.

Asimismo, la referencia en la reglamentación federal al ron de Puerto Rico en la disposición que prohíbe las referencias falsas de origen implica un cierto reconocimiento a nivel federal que se traduce en la tutela por las autoridades en aduana de la prohibición a los productos importados que hagan una referencia falsa a ‘Ron de Puerto Rico’. La disposición se limita a la protección establecida en el Art. 23 del ADPIC que como sabemos dispone que los Miembros establecerán los medios legales para impedir la utilización de una indicación geográfica que identifica bebidas espirituosas que no sean originarios del lugar designado. Sin embargo, al ser tan escueta la disposición, y sólo mencionar al ‘Ron de Puerto Rico’ a modo de ejemplo, no queda claro si se refiere a una mera regla de origen o a que la designación depende de que en efecto el Secretario de Hacienda haga un reconocimiento previo del cumplimiento con las disposiciones internas que autorizan el uso del nombre.

C. Desarrollo de una ‘marca País’

Mediante la Ley 70 del 23 de julio de 2013 se creó la Ley para el Desarrollo de una Marca País, con el propósito de establecer las herramientas necesarias para

¹³³¹ El Tribunal Supremo federal denegó revisar esta determinación el 21 de marzo de 2005, 544 U.S. 922. Este caso el distribuidor (Bronco) había adquirido las marcas con la referencia a Napa de unos viñedos que ya no operaban, por lo que las uvas provenían de vinos fuera del área. La reglamentación estatal claramente estaba dirigida a hacer frente a prácticas como esta que buscaban pasar por alto las disposiciones sobre origen.

adoptar oficialmente una marca turística y económica por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se parte de la premisa de que “[c]olocar el nombre ‘Puerto Rico’ en las mentes de consumidores e inversionistas de todo el mundo, es una estrategia que favorecerá a mejorar la inserción sostenible de los productos y servicios locales a nivel global, resaltando el potencial multicultural, turístico y de inversión, aportando al crecimiento económico y a la competitividad del país”¹³³². Lo importante, según se indica en la Exposición de Motivos, es que los planes e iniciativas gocen de estabilidad y permanencia y permitir que se adopte de manera oficial una marca de país cuya permanencia no esté sujeta a los cambios de administración pública, cada cuatro años.

El Art. 3(e) de la Ley define la ‘Marca País’ como:

Estrategia base que comprueba los distintos valores diferenciales de una nación, región o ciudad y se relacionan para establecer ventajas comparativas y competitivas con el objetivo de posicionar, servicios, lugares y *productos* de un país. Esto se traduce en cualquier nombre, término, signo, símbolo, lema o diseño o una combinación de éstos que se utilizan con el propósito de identificar las *cualidades, distintivos, servicios y fortalezas de un país, de manera que el mismo pueda diferenciarse de otros países.*

Para lo anterior, la Ley creó un Comité Permanente para la Creación, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de una Marca País, compuesto por 15 miembros, del ámbito gubernamental y del privado que asesorará en la adopción de la Marca País, establecerá guías de uso, reglamentará y contratará servicios profesionales, entre otras funciones. A pesar de que la Ley dispone que el Comité deberá emitir un reglamento dentro de 90 días desde su aprobación, no consta que se haya aprobado aún.

Resulta de particular interés el potencial que puede tener esta medida para fomentar una política pública basada en calidad de servicios y productos para exportar que permita su identificación y el desarrollo de mecanismos de control que sirvan de base para crear o mantener su reputación. El camino recorrido con los Rones de Puerto Rico debe ser un punto de partida útil.

¹³³² Véase Exposición de Motivos de la Ley.

D. Valoración

El ejercicio de la protección de las indicaciones geográficas en una jurisdicción tiene dos vertientes. Por un lado, la de garantizar la protección de indicaciones geográficas de otros Estados mediante su reconocimiento local e impidiendo que terceros se puedan apropiar de la indicación mediante engaño o se valgan de indicaciones falsas para tomar ventaja o diluir el carácter distintivo de la indicación. Por el otro lado, la de la protección de las indicaciones propias, mediante el reconocimiento del vínculo, el control de la calidad y la promoción de su tutela en el comercio internacional.

Con respecto a la primera vertiente, la protección que se puede garantizar a productos de terceros países en Puerto Rico está condicionada y limitada por lo dispuesto en el ámbito federal, pues cualquier interferencia reglamentaria estatal entraría en conflicto con las facultades del Gobierno federal en virtud de la cláusula de comercio. Asimismo, los registros de marcas federales prevalecen sobre cualquier registro estatal posterior, por lo que no se puede garantizar el cumplimiento con las obligaciones del ADPIC relativas a impedir registros posteriores a indicaciones geográficas reconocidas, aunque se hayan registrado como marcas de certificación en Puerto Rico. Ciertamente un titular de una indicación geográfica extranjera, aunque sólo haga negocios dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá asegurar su protección también en el ámbito federal.

El desarrollo local de la protección y el reconocimiento de las indicaciones geográficas propias se enfrenta a la realidad de que la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para legislar se limita al comercio local. Aunque el efecto en el comercio interestatal e internacional de la reglamentación local es debatible, el desarrollo eventual de una reglamentación *sui generis* puede hacerse posible mediante una política de calidad que valore el vínculo entre el producto y su origen, que se proteja mediante un sistema de control que esté avalado por el ordenamiento local y se promueva su protección local y en otros países, mediante los mecanismo legales existentes. A tales efectos, resulta de interés constatar la existencia de un espacio para el desarrollo interno de las normas que respondan a estrategias concretas con relación a indicaciones geográficas.

El caso de los rones representa un ejemplo de ese espacio para el control de la calidad del producto, aunque su protección en el ámbito interestatal e internacional depende de una norma tenue que corresponde hacerla valer al gobierno federal. Como indicamos, el ‘Ron de Puerto Rico’ está mencionado en la sección 5.22 de la reglamentación del *TTB* como un ejemplo de falsedad sobre el origen no permitido, al tenor de las obligaciones establecidas en el Art. 23 del ADPIC, lo cual no equivale a una protección directa que sirva de reconocimiento jurídico de la relación entre la calidad del producto y su origen. Tampoco surge que en las negociaciones bilaterales se hubiese planteado la protección, pues los tratados de libre comercio que incluyen listas de bebidas espirituosas americanas que se protegerán en las demás jurisdicciones, como *Bourbon*, *Scotch*, etc., no incluyen el ‘Ron de Puerto Rico’ como una indicación protegida, tal vez como consecuencia de la falta de representación de los intereses puertorriqueños en las negociaciones internacionales.

Si bien es cierto que la indicación falsa del origen del ron de Puerto Rico estaría prohibida tanto por el ADPIC como por las disposiciones sobre competencia desleal del CUP, se ha señalado antes que la manera más efectiva de proteger las indicaciones de productos en el comercio internacional es a través de las listas de productos. Una estrategia efectiva para fortalecer la protección de la ley local y que tenga trascendencia en el comercio internacional sería registrar ‘Ron de Puerto Rico’ como una marca de certificación tanto en el ámbito federal¹³³³, en el registro internacional de la OMPI y su registro como indicación geográfica en la Unión Europea al amparo del Reglamento 110/2008. La materia prima, la forma de elaborarlo y el proceso de añejar el ron repercuten directamente en su color, olor y sabor, por lo que se podría demostrar que el origen geográfico incide en sus características y calidad, por lo que cumple con la definición del Art. 22 y le corresponde la protección establecida en el Art. 23 del ADPIC. Ya que la legislación local no tiene efecto fuera de la jurisdicción y una protección *sui generis* no está

¹³³³ De una búsqueda en el Registro de marcas del *USPTO*, surge que la Compañía de Fomento Industrial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene registrada como marca de servicio la marca *Rums of Puerto Rico Rum Capital of the World*, la cual se refiere a los servicios de promoción de rones que realiza la entidad. Además recientemente solicitó el registro de la marca *Rum of Puerto Rico aged quality seal*, la cual certificaría que el ron ha sido producido y añejado al menos 12 meses en Puerto Rico de conformidad con las leyes locales. Al 30 de septiembre de 2015 surge que la marca está en proceso de evaluación.

disponible en el ámbito federal, es importante potenciar los mecanismos de protección disponibles para hacer valer la protección del ‘ron de Puerto Rico’ en las jurisdicciones donde se comercia.

III. Alternativas para subsanar las lagunas mediante una política de calidad local

1. INTRODUCCIÓN

La protección jurídica de las indicaciones geográficas es una herramienta importante para el desarrollo y la comercialización exitosa de los productos protegidos. Ahora bien, incluso antes de que se concrete su reconocimiento y protección jurídica, se deben tener en cuenta elementos importantes, entre ellos la identificación del producto que se plantea proteger debido sus características distintivas, el desarrollo de requisitos y controles de calidad, la identificación de actores con interés y de las estrategias de desarrollo de la indicación geográfica. Se requiere afianzar el reconocimiento del producto y la protección en el mercado local antes de concentrarse en la capacidad de la reglamentación internacional para garantizar la tutela en el comercio internacional. Diferentes entidades internacionales, incluyendo órganos de las Naciones Unidas como la Organización de las N.U. para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Conferencia de las N.U. para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), han dedicado esfuerzos notables al estudio de las indicaciones geográficas como elemento propulsor del desarrollo, organizando talleres de trabajo y conferencias sobre el tema. Además, han realizado trabajos de investigación sobre productos específicos, su protección jurídica, estrategias de desarrollo de la indicación geográfica y efectos concretos en los países en vías de desarrollo. Algunos casos estudiados nos pueden servir para identificar las mejores prácticas en aras de proponer una estrategia de desarrollo de indicaciones geográficas que se adapte al contexto jurídico de Puerto Rico.

La información disponible en diferentes fuentes a manera de orientación sobre el desarrollo de indicaciones geográficas coincide en los siguientes elementos: (1) identificar el producto y el nombre geográfico; (2) definir modo de producción y procesamiento del producto y específicamente porqué se distingue de los demás productos; (3) evitar prácticas desleales que abusen de o dañen la reputación del producto mediante la producción con estándares o procedimientos diferentes o de

menor calidad; (4) garantizar la calidad del producto y su origen geográfico para ganarse la confianza del consumidor, lo cual incluye mecanismos para rastrear los productos; y (5) apoyar y guiar el comportamiento de los productores locales y otros actores con interés (procesadores, exportadores, etc.) para el afianzamiento, preservación y mejoramiento de la reputación y valor del producto¹³³⁴. Los efectos de un sistema de protección son palpables en el valor añadido al producto, el mejoramiento de la información sobre la calidad del producto, el reconocimiento del producto y el desarrollo de un sentido de orgullo de los productores y la protección contra la competencia desleal. Es importante que la protección local sea sencilla, que provea un registro con reglas eficientes y claras para el manejo y control de las indicaciones geográficas e incluya mecanismos para mejorar la capacidad de los actores locales de cumplir con las técnicas de manejo y control así especificadas¹³³⁵.

Uno de los estudios encomendados por la FAO se concentró en productos de diferentes partes de Asia y el efecto del desarrollo de las indicaciones geográficas en la elaboración, la exportación y el valor de esos productos¹³³⁶. Las conclusiones comunes a los productos observados tienen gran valor, pues incluyen a su vez recomendaciones concretas¹³³⁷. La primera recomendación es permitir un acercamiento participativo y colectivo para que las indicaciones geográficas no se puedan registrar individualmente de manera que productores particulares no se puedan apropiar del término. Según se ha indicado anteriormente, esto puede suceder cuando se permite el registro de un nombre geográfico como una marca general y no de certificación o colectiva (caso de *Rooibos*). Aunque parezca obvio, otra recomendación relevante es que el producto debe tener o exhibir características relacionadas al lugar geográfico y no ser meramente una referencia de calidad, así como estar relacionado a unas prácticas locales que precedan cualquier registro. Además, debe existir una coordinación a nivel local y nacional para evitar que los

¹³³⁴ Véase información disponible en la página web de la FAO, http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=geographical+indications&cof=FORID%3A9&siteurl=www.fao.org%2Fdocuments%2Fshow_cdr.asp%2Fen%2F&ref=&ss=6592j6709376j14, consultada el 30 de septiembre de 2015.

¹³³⁵ *Ibid.*

¹³³⁶ LECOENT, Amélie, VANDECANDELAERE, Emilie, CADILHON, Jean-Joseph, Ed. "Quality linked to geographical origin and geographical indications: lessons learned from six case studies in Asia", FAO United Nations, Bangkok, 2010, disponible en <http://www.fao.org/docrep/013/i1592e/i1592e00.htm>, última consulta el 30 de septiembre de 2015.

¹³³⁷ La siguiente discusión se basa en las conclusiones del estudio de LECOENT y otros, *Ibid.*, a las págs. 180-188.

interesados tengan que duplicar esfuerzos. De la información evaluada surge que el desarrollo de las indicaciones geográficas requiere un gran esfuerzo institucional y de los actores interesados. La identificación del producto debe estar acompañada de estudios sobre su potencial que incluyan las características naturales específicas del lugar y las cualidades del producto, basado en investigaciones científicas, inventarios, descripción de recursos, que permitan definir el producto e identificar cómo está atado al lugar geográfico y/o al conocimiento tradicional de los productores, de manera que se pueda definir jurídicamente el producto.

El verdadero éxito de la estrategia depende de que el producto realmente sea distinguible por su vínculo con un lugar geográfico. Para lograr lo anterior, el sistema de calidad debe ser robusto para que eventualmente se traduzca en confianza en el consumidor y precios de venta más altos. En este sentido, el Estado o gobierno debe proveer un sistema de protección legal efectivo, que permita la protección *ex officio* e incluya sanciones eficaces, encargarse de la coordinación interagencial que haga falta, apoyar estudios sobre el tema y establecer leyes claras en cuanto al carácter colectivo de las indicaciones geográficas y las condiciones para solicitar la protección. Las autoridades, según se concluyó en el mencionado estudio, también pueden ayudar a concienciar al público mediante la elaboración y divulgación de códigos de la industria y logos oficiales que se identifiquen con sistemas de control y generen confianza.

2. PERSPECTIVA COMPARADA: ESTUDIO DE CASOS SOBRE POLÍTICAS DE CALIDAD DEL CAFÉ

El café fue uno de los bienes que primero se comercializó en masa y su comercio ha sido de gran importancia por siglos¹³³⁸. En el 2010 se exportaron 5.8 millones de toneladas de café, representando unos \$16.5 billones de dólares¹³³⁹. Las fluctuaciones en la disponibilidad de oferta del producto han causado varias ‘crisis de precios’ en las últimas décadas¹³⁴⁰, a las que se ha respondido mediante diferentes estrategias, entre ellas acuerdos entre países productores de café sobre los precios de

¹³³⁸ ROBERTSON, Carol, *The Little Book of Coffee Law*, ABA Publishing, 2010, pág. 9.

¹³³⁹ “The coffee exporter’s guide”, 3ra ed., International Trade Center, Ginebra, 2011, p. 2.

¹³⁴⁰ Por ejemplo, en el 2002 el precio del café colapsó al más bajo en los últimos 100 años. ZOGRAFOS JOHNSSON, Daphne, “Using Intellectual Property Rights to Create Value in the Coffee Industry”, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, Vol. 16, 2012, pp. 283-327, p. 288.

venta. El Convenio Internacional del Café de 1968, administrado por la Organización Internacional del Café¹³⁴¹, que tuvo el propósito inicial de establecer un sistema de cuotas para retirar excesos de café del mercado, fue modificado en el 1976 para dejar sin efecto el sistema de cuotas bajo ciertas circunstancias (entre ellas si el precio subía)¹³⁴². Luego de varios convenios y prórrogas se dejó sin efecto el mecanismo de cuotas y se acordó un convenio que no tuviera el efecto de regular el café, sino de promover la calidad del café y fomentar su consumo¹³⁴³. El último convenio acordado fue el Acuerdo Internacional del Café de 2007, el cual entró en vigor en el 2007 y lo estará por 10 años, prorrogables por 8 adicionales¹³⁴⁴.

Ya que las fluctuaciones de los precios se deben en parte al aumento de producción de café de calidad inferior, una estrategia empleada ha sido la de la diferenciación del café ya sea por su origen geográfico, las características del grano y su calidad, así como los procesos de producción, de lo cual surge la clasificación de (1) cafés ‘gourmet’ o ‘especiales’, (2) cafés de un solo origen, lo cual puede acreditarse mediante una indicación geográfica, marcas o marcas de certificación, y (3) café ‘sostenible’ con relación a los métodos de producción¹³⁴⁵. La protección del café a través de las indicaciones geográficas es una estrategia para dar a conocer la relación entre el lugar de origen y un producto cuyas cualidades se distinguen del que se comercia en masa, manteniendo una estrecha relación entre el lugar de origen y el producto final. El café es un producto que está muy vinculado al lugar donde se cultiva y se elabora, pues como pasa con el vino, las cualidades del suelo condicionan su sabor y el proceso de elaboración, conocido como el proceso de torrefacción o tueste, le da el aroma. Es un producto que se consume en grandes cantidades a escala mundial, muy vulnerable a las plagas y difícil de cultivar pues se cosecha entre árboles que le dan sombra.

Varias indicaciones geográficas de café, cuyas normas de tutela aplicables están en diferentes etapas de desarrollo, pueden servir de marco de comparación para

¹³⁴¹ Acuerdo Internacional del Café de 1968, *UNTS* I-9262.

¹³⁴² Véase información disponible sobre los convenios en la página de la Organización Internacional del Café, http://www.ico.org/es/icohistory_c.asp, consultada el 5 de septiembre de 2015.

¹³⁴³ *Ibid.* Además, sobre la crisis del café y los convenios, ZOGRAFOS JOHNSSON, Daphne, “Using Intellectual Property ...”, *op. cit.*, pp. 288-289.

¹³⁴⁴ Acuerdo Internacional del Café de 2007, *UNTS* I-48333.

¹³⁴⁵ ZOGRAFOS JOHNSSON, Daphne, “Using Intellectual Property ...”, *op. cit.*, pp. 292-326.

la evaluación de las propuestas legislativas actualmente objeto de consideración en Puerto Rico. Aunque los estudios¹³⁴⁶, recomiendan seguir las etapas para el establecimiento de indicaciones geográficas que reseñamos antes, (identificar el producto, calificación del producto con la ayuda de productores y procesadores que establezcan un código de prácticas, remuneración que compense de manera adecuada y la reproducción de recursos locales), la experiencia de las indicaciones geográficas que consideraremos a continuación varía. En cada uno de los casos se expondrán las particularidades del vínculo entre el lugar de origen y su calidad, características y reputación, la estrategia de protección y la protección jurídica aplicada a las indicaciones geográficas.

A. *Kintamani Bali Arábica Coffee, Indonesia*¹³⁴⁷

El *Café Kintamani Bali* se vincula de manera concreta con tres distritos particulares de la Isla de Bali, habitados por una minoría étnica que tradicionalmente se han organizado por grupos para los cultivos. Los terrenos identificados están situados en una meseta volcánica o en zona montañosa a más de 900 pies y comparten clima, humedad y propiedades del suelo. El café que se cultiva en esa región desde el siglo XVIII, aunque se había ido reduciendo el área de cultivo paulatinamente, comparte particularidades relacionadas a defectos (imperfecciones en los granos de café), tamaño, acidez, aroma, sabor y cuerpo.

El *Café Kintamani* cuenta con protección legal como indicación geográfica desde el 2008 y fue el primer producto en estar registrado como indicación geográfica en Indonesia. Además, la Ley de Marcas, Ley 51 de 2001, aprobada poco después de que Indonesia ratificara los tratados de la OMC, define las indicaciones geográficas. El Gobierno de Indonesia estaba interesado en establecer un sistema de indicaciones geográficas para mejorar la competitividad de los productos a base de la calidad y protección legal, así como para evitar controversias por conflictos de propiedad intelectual por el uso de nombres geográficos. El Decreto 51 de 2007 establece el

¹³⁴⁶ VANDECANDELAERE, Emilie, ARFINI, Filippo, BELLETTI, Giovanni, MARESCOTTI, Andrea, Ed., “Linking People, Places and Products: A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications”, estudio de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y SENER-GI, 2da edición, 2010, <http://www.fao.org/docrep/013/i1760e/i1760e.pdf>, última consulta el 30 de septiembre de 2015.

¹³⁴⁷ Información basada en el estudio de LECOENT, Amélie, VANDECANDELAERE, Emilie, CADILHON, Jean-Joseph, Ed. “Quality linked to ...”, *op. cit.*, pp. 9-36.

procedimiento para registrar una indicación geográfica, así como otros aspectos. Los requisitos que se deben proveer para el registro incluyen el nombre de la indicación geográfica; tipo de producto; descripción de las características especiales y en qué se diferencia de los demás productos; mapa con delimitación de la zona; historia y tradición relacionada al producto; descripción del proceso de producción; cómo se monitorea y se rastrea el producto para evitar que se confunda con productos de otro origen y el logo que se propone, información comparable a la requerida en el pliego de condiciones del Reglamento 1151/2012.

La estrategia del establecimiento de la indicación geográfica comenzó con el plan del Gobierno de mejorar la calidad y prestigio del café de Bali, ya conocido por sus atributos, para promover precios más altos, por lo cual, como parte de un plan piloto, comenzaron, en colaboración con algunos agricultores, a mejorar ciertas técnicas de producción para evaluar los resultados¹³⁴⁸. Conforme al estudio citado, tanto los precios como la demanda del *Café Kintamani* han aumentado considerablemente del 2002 al 2008. Los frutos adicionales del proyecto, como la innovación en los procedimientos, el conocimiento generalizado entre los agricultores sobre técnicas de calidad y el resultado de su aplicación en los productos, así como el desarrollo de agroturismo han tenido y tendrán un impacto tangible en la región. En términos jurídicos, la protección a través de una indicación geográfica y la organización de una entidad que representara a los interesados y administrara el registro resulta un paso adicional al mero registro de la marca. Una búsqueda en el USPTO del término *Kintamani* no arrojó marcas registradas relacionadas al café ni tampoco aparece registrado conforme al Reglamento 1151/2012.

Se trata de un proyecto prácticamente recién comenzado que capitalizó la organización de los agricultores y el sistema de producción del café preexistente. El producto es de calidad y la estandarización de procesos que provee la certificación de la indicación geográfica permite el control y homogenización del producto, con las garantías de calidad que esto conlleva para los consumidores. Un aspecto que será de extrema importancia para el éxito en el mercado internacional será la facultad y

¹³⁴⁸ Además de ayudar en el desarrollo técnico, el Gobierno aprobó la Ley de Marcas mencionada, identificó e hizo partícipes a los actores interesados en las diferentes etapas de producción, incluyendo a los exportadores. También se realizaron adiestramientos entre los agricultores, sobre motivación, seguridad sanitaria, protección de las indicaciones geográficas, entre otros temas. *Ibid.*

gestiones para protegerla en los diferentes países donde se interesa su comercialización.

B. *Jamaica Blue Mountain Coffee*¹³⁴⁹

El Café *Blue Mountain* tiene una larga tradición de control de calidad de los cultivos y procesos. Las Montañas Azules de Jamaica tienen un microclima particular que permite que el café tarde más tiempo en madurar, por lo que el café, que se cultiva allí desde el 1728, adquiere un sabor con mayor consistencia. El café lo cultivan agricultores locales cualificados que procesan el café de una manera particular en instalaciones autorizadas a los cuales los trasladan dentro de 24 horas desde que separan la cáscara de la pulpa, luego se curan en silos o sacos durante al menos ocho semanas y mujeres expertas se encargan de desgranar, pulir y seleccionar los granos. Sólo el café cultivado entre 3000 y 5500 pies de elevación en las parroquias de Saint Andrew, Saint Thomas, Portland y Saint Mary puede denominarse *Blue Mountain*.

La Ley del Régimen de la Industria Cafetera de Jamaica de 1948 especifica dónde se cultiva, cómo y dónde se procesa. En el 1944 se creó la Cámara de Compensación Central para el Café, encargada de limpiar y clasificar el café a exportarse, y en el 1950 se creó la Junta de la Industria Cafetera para estandarizar y mantener la calidad y homegeneidad del café a exportarse¹³⁵⁰. La Junta es la propietaria de las marcas a través de su filial, Coffee Marks Limited, las cuales están registradas en los EE.UU. y en la Unión Europea. La Oficina de Propiedad Intelectual de Jamaica¹³⁵¹ además de la Ley de Marcas, administra la Ley de Protección de Indicaciones Geográficas de 2004, Ley 5 de 2004, la cual provee para el registro de indicaciones geográficas y protege contra las indicaciones que aunque sean verdaderas, hagan una falsa representación del origen¹³⁵².

¹³⁴⁹ Información tomada de “En busca de una taza de café perfecta”, Estudio de caso, OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2612>, consultado el 30 de septiembre de 2015.

¹³⁵⁰ La Junta además ofrece apoyo en la comercialización, créditos, asistencia técnica y emiten certificados que garantizan la calidad en el café y su conformidad con los procesos establecidos.

¹³⁵¹ La página de la Oficina contiene las disposiciones legales aplicables y reglamentación: <https://www.jipo.gov.jm/?q=node/51>.

¹³⁵² La sección 17 de la ley aplica a marcas que contengan o consistan en indicaciones geográficas y faculta al Registrador a denegarlas o cancelarlas. Mientras, la sección 18 aplica las disposiciones del Art. 23.2 del ADPIC sobre vinos y bebidas y la sección 19 las excepciones del Art. 24.

No cabe duda de que la reputación del *Café Blue Mountain* se ha convertido en un activo importante. Según informa la página de la OMPI, en el 2006 el precio promedio de una libra de *Café Blue Mountain* de Jamaica era \$43.44, mientras que el promedio de una libra de los demás cafés era de \$3.17. En este caso, resulta claro que la indicación geográfica no creó el activo, sino más bien consolidó la protección de un producto cuya calidad había sido objeto de protección jurídica, institucional y de los actores interesados por décadas. A pesar de ser una jurisdicción que tradicionalmente atendía este asunto a través de las marcas, finalmente se implementó una legislación específica que además de acoger disposiciones del ADPIC, establece las reglas para resolver los conflictos que puedan surgir entre las indicaciones geográficas y las marcas.

C. *Café de Colombia*¹³⁵³

El Café de Colombia refleja una historia de innovación en la industria del café y la comercialización. Se tienen registros de la presencia del café en Colombia desde 1730, aunque se consolidó como un producto de exportación en la segunda mitad del siglo XIX, hasta llegar a ser el segundo productor mundial. La tierra del café incluye todas las cordilleras y zona montañosa de Colombia, distribuidas en 588 municipios, y participan alrededor de 563,000 familias caficultoras. Se cultiva café arábica de alta calidad durante todo el año.

La necesidad de la protección de la indicación de origen surgió a partir de la práctica de los torrefactores de café de mezclar el café de diferentes orígenes. En el 1927 la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desarrolló una estrategia de publicidad mediante la cual creó el personaje ficticio de Juan Valdez, a través del cual se fue creando la identidad del café colombiano. Lo anterior no fue suficiente para convencer a los torrefactores a usar café de Colombia, por lo que la República de Colombia se unió a la Federación Nacional de Cafeteros para registrar *Café de Colombia* como una marca de certificación en EE.UU. y Canadá, estableciendo normas estrictas para poder certificarse bajo la marca. A partir de 1959 se estableció un plan de formación para cafetaleros. La Federación también estableció el Centro

¹³⁵³ Información tomada de “La importancia del origen: la experiencia de Colombia”, Estudio de caso, OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2617> y de la página oficial de la Federación de Cafeteros de Colombia, <http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/>, consultadas el 30 de septiembre de 2015.

Nacional de Investigaciones de Café, que según informa la OMPI, ha contribuido en gran medida a la innovación en las técnicas para mejorar variedades, rendimiento y tecnologías de resistencia a la oxidación y plagas. Una de las herramientas fundamentales es una base de datos con todos los terrenos de cultivo en la zona cafetalera. Además, a través de la innovación y la tecnología, ofrecen servicios como el que los clientes puedan trazar el origen del café recibido y garantizar su calidad.

Sin embargo, a pesar de ser una estrategia exitosa desarrollada a partir del establecimiento de marcas ('Juan Valdez', '100% café colombiano', 'Buendía', 'Variedad Castillo' y 'Juan O'Clock') registradas en EE.UU., países europeos y el sistema de marcas de Madrid, la protección de las marcas no ha sido suficiente. El registro de la marca no protege contra expresiones como 'mezcla colombiana' o 'tipo colombiano', por lo que la Federación Nacional de Cafetaleros ha tenido que oponerse a numerosos registros de marca que incluyen la palabra 'colombiano', con los costos y esfuerzos que conlleva. A tales efectos, la Federación solicitó al gobierno la aprobación de la indicación geográfica de *Café de Colombia*, la cual fue aprobada, después de lo cual, se solicitó y obtuvo desde 2007 el registro como Indicación Geográfica Protegida en la Unión Europea.

Al igual que el caso del *Café Blue Mountain* de Jamaica, la protección de la indicación geográfica *Café de Colombia* ha sido la culminación de otros esfuerzos relacionados con la calidad y el establecimiento de una identidad del producto que se ha desarrollado durante décadas. Ahora bien, las historias de ambas coinciden en que la protección a través de las marcas no constituye una protección suficiente contra expresiones que puedan ser engañosas o disminuir el carácter distintivo de la marca porque el consumidor la asocie con productos no cubiertos por la certificación. Además, el esfuerzo para la protección que conlleva la constante oposición a registros de marcas es considerable, y no es necesario en el caso de que se cuente con un registro de una indicación geográfica a su favor en un ordenamiento que establece que prevalece sobre marcas posteriores.

D. *Kona Coffee, Hawái*¹³⁵⁴

El *Café Kona* de Hawái, comercializado como café gourmet, se cultiva desde el siglo XIX en una región montañosa con un suelo volcánico, en un clima lluvioso. La región Kona incluye unas 600 fincas de café pequeñas, donde se recoge el café de forma manual y se seca al sol. La estrategia de distinguir el café de la región surgió a partir de la década de 1980, con el objetivo de mejorar la calidad del café y comercializarlo como gourmet. Un libra de café 100% Kona se vende, según los datos de 2006, en \$29.87¹³⁵⁵.

El Departamento de Agricultura de Hawái regula los requisitos de las etiquetas, inspección y clasificación de los productos y es dentro de esas facultades que ha regulado el *Café Kona*, aunque no tiene la facultad expresa de crear una indicación geográfica¹³⁵⁶. A tales efectos, creó un sistema de inspección, calificación y se delimitó el área mediante reglamentación¹³⁵⁷. A diferencia de otros sistemas estatales de regulación de productos en EE.UU., como las cebollas Vidalia o patatas IDAHO, que se concentran en cumplimiento con los requisitos del Departamento de Agricultura federal y se basan en la apariencia y dimensiones de los productos, el sistema de certificación del *Café Kona* realmente contempla las diferentes etapas de producción del café. El Departamento de Agricultura de Hawái registró en el *USPTO* la marca de certificación *100% Kona Coffee*¹³⁵⁸.

Sin embargo, al igual que pasa con el *Café de Colombia*, las mezclas de café amenazan con diluir en gran medida los efectos de la reglamentación existente. Las leyes de Hawái reglamentan las etiquetas del café y prohíben que se utilice el origen de un café en una etiqueta si contiene menos del 10% de ese tipo de café¹³⁵⁹. Ahora bien, FOSCOLO argumenta que de acuerdo a los criterios establecidos en *Central*

¹³⁵⁴ Información basada en el artículo de FOSCOLO, Jason, “The Kona Coffee Archetype: A Case Study in Domestic Geographic Indication”, Ky. J. Equine, Agric. & Nat. Resources L., Vol. 5, 2013, pp. 199-223, y <http://www.kona-coffee-council.com/page-692163>, consultada el 26 de mayo de 2015.

¹³⁵⁵ VANDECANDELAERE, Emilie, ARFINI, Filippo, BELLETTI, Giovanni, MARESCOTTI, Andrea, Ed., “Linking People, Places ...”, *op. cit.*, p. 20.

¹³⁵⁶ Haw. Rev. Stat. sec. 147-4 (1), (7).

¹³⁵⁷ Haw. Code R. sec. 4-143-3.

¹³⁵⁸ De una búsqueda al 1 de octubre de 2015 en el Registro de marcas del *USPTO* surgen 27 marcas vigentes que contienen ‘Kona Coffee’.

¹³⁵⁹ Haw. Rev. Stat. sec. 486-120.6.

*Hudson Gas and Electric v. Public Service Commission of New York*¹³⁶⁰, la reglamentación sobre el uso de la palabra Kona en las mezclas probablemente no es constitucional. Según el mencionado caso, cuando se argumenta que una reglamentación interfiere con el derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución federal se analizará: (1) si la comunicación o expresión que se pretende hacer es relativa a una actividad legal y no es engañosa, pues en ese caso no estaría protegida por la Primera Enmienda; (2) el interés gubernamental, que debe ser sustancial, y (3) si la reglamentación promueve los intereses gubernamentales y no es más amplia de lo necesario para atenderlos¹³⁶¹. El autor indica que la prohibición de expresar un contenido verdadero sólo por el por ciento del total que representa atenta contra el derecho a describir fehacientemente el producto y que los poderes de las agencias estatales para regular las indicaciones geográficas no pueden prevalecer sobre los derechos constitucionales de los comerciantes.

Con relación a la interpretación del autor sobre los límites constitucionales a los poderes reglamentarios de los gobiernos estatales es importante mencionar que conforme a la determinación en *Hudson*, la protección federal a la expresión comercial es menor que la que se le reconoce a otras formas de expresión¹³⁶², por lo que cabe concluir que una restricción basada en prohibir expresiones engañosas sería aceptable constitucionalmente. Precisamente, las reclamaciones que han surgido en torno al *Café Kona* son de consumidores que han reclamado ser engañados en cuanto al contenido de las mezclas, pues se les ha inducido a creer que el contenido de ese café es mayor que el real. Ahora bien, el planteamiento trae a colación un aspecto adicional referente a la falta de una reglamentación *sui generis* de las indicaciones geográficas a escala nacional con el efecto de forzar legislaciones estatales que tienen que pasar el escrutinio de la Constitución federal. Además, la discusión también devela las limitaciones prácticas que tiene la litigación de la protección o violación de las marcas, pues cada reclamante tiene que probar un daño y legitimación para poder hacer valer sus derechos en un litigio y la responsabilidad que conlleva, una vez registrada la marca, pues en caso de no defenderla se pueda considerar abandonada o

¹³⁶⁰ *Central Hudson Gas and Electric v. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980).

¹³⁶¹ Sobre la aplicación de los criterios a los anuncios engañosos, véase TUSHNET, Rebecca, "Truth and advertising: the Lanham Act and commercial speech doctrine", en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 294-323.

¹³⁶² ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de ...*, op. cit., p. 1053.

que no se actuó diligentemente para evitar prácticas que tienen el efecto de disminuir su carácter distintivo.

Los estudios de casos reseñados reflejan cómo la protección que ofrecen las indicaciones geográficas puede contribuir al desarrollo de estrategias eficaces para asegurar que la calidad, reputación u otras características del producto y su vínculo con el lugar de origen se preserven, salvaguardando el valor que tiene en el comercio esa información. Como denominador común, comparten ser productos con unas cualidades determinadas, que crecen en una región geográfica definida, con un grupo de apoyo que incluye a los actores interesados además de a las autoridades y un sistema de control de calidad que se nutre de las prácticas locales y los avances tecnológicos para diferenciar el producto. En la medida en que estén presentes tales criterios, existe un valor cuya protección jurídica se justifica, por lo que los esfuerzos iniciales deben concentrarse en desarrollar la reputación del producto¹³⁶³. Una vez existe reconocimiento general de las características del producto y su vínculo con el territorio de origen, para su debida tutela no basta con la protección de las marcas, pues aunque inicialmente o complementariamente puede ser efectiva, no es efectiva contra el uso engañoso de otras expresiones en los empaques de los productos y tampoco aporta al mantenimiento y disponibilidad para los consumidores de los controles de la calidad del producto.

3. EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN PUERTO RICO: INICIATIVAS LEGISLATIVAS SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Según se ha reseñado, en la Legislatura de Puerto Rico se encuentran en consideración dos proyectos de ley relativos a denominaciones de origen, el P. del S. 951 sobre ‘Ley de las Denominaciones del Café de Puerto Rico’ y el P. del S. 952 sobre ‘Ley de Denominación de Origen de Puerto Rico’. Ambos proyectos fueron presentados en la presente Sesión Legislativa que comenzó en 2013 y como se reseñará, durante el proceso legislativo han sido objeto de comentarios por diferentes entidades gubernamentales, educativas y privadas que han conllevado la modificación de algunas disposiciones. De no ser aprobados en la presente Sesión Legislativa,

¹³⁶³ Después de todo, como indican KUR y COCKS, es necesario contar primero con el reconocimiento del producto cuya reputación se pretenda proteger. KUR, Annette, COCKS, Sam, “Nothing but A GI Thing ...”, *op. cit.*, pp. 1011-12.

vigente hasta el 2016, tendrían que presentarse de nuevo como proyectos de ley y comenzaría el proceso legislativo otra vez.

Ambos proyectos reflejan el interés por establecer políticas de calidad en Puerto Rico, interés que ya se había concretado, al menos en el caso del ron y de la Asociación de Productos de Puerto Rico en legislación concreta. Aunque no se conocen las razones por las cuales no se han aprobado finalmente los proyectos de ley, como indicamos anteriormente, es importante que todos los actores claves para el éxito de las políticas de calidad estén conformes con la estrategia que se vaya a plasmar en la legislación.

Corresponde el análisis de los proyectos de ley desde la perspectiva de la aplicación de las leyes federales en Puerto Rico y los límites que las facultades del Estado Libre Asociado representan para el desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas. La vía disponible para el desarrollo de las indicaciones geográficas en Puerto Rico es mediante legislación interna que pueda servir para acreditar que son productos protegidos en el lugar de origen de manera que puedan registrarse en otros Estados, pero además que establezca un sistema de control de calidad que garantice el mantenimiento del vínculo entre el lugar de origen y la calidad, reputación y características del producto y que justifique su protección jurídica.

A pesar de que ni las indicaciones geográficas ni las denominaciones de origen están contempladas en la legislación interna de Puerto Rico al momento, los proyectos de ley introducen algunos conceptos y criterios de los tratados internacionales estudiados. En teoría el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene las competencias internas para el desarrollo de la legislación estatal, pero si el producto trasciende del comercio interno al comercio interestatal, su regulación está sujeta a la reglamentación federal. Resulta de interés evaluar en los proyectos de ley la definición y criterios de las indicaciones geográficas, si se ajustan a los conceptos internacionales, el tipo de protección jurídica que se ofrece, el control de calidad que se provee y el potencial de la estrategia, así como los posibles factores que se deberán considerar con relación a la aplicación de la ley federal y la efectividad de la protección propuesta en el comercio internacional.

4. PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE PUERTO RICO

A. *Contenido del proyecto*

El P. del S., 952 tiene el propósito de crear la “Ley de Denominación de Origen de PR”. La Exposición de Motivos define denominación de origen como “un tipo de designación que consiste en un nombre geográfico o en una designación tradicional que se utiliza en productos que tienen cualidades o características específicas que se deben esencialmente al entorno geográfico de su producción”¹³⁶⁴. Según habíamos establecido en el primer capítulo, la definición de denominación de origen refleja una terminología amplia a través de las legislaciones nacionales. Sin embargo, ya se ha perfilado cierta uniformidad a partir del ADPIC en cuanto a la definición de las indicaciones geográficas y a la tendencia de incluir ambos conceptos en las legislaciones internas. Además, se debió incluir la reputación como un elemento vinculado al origen geográfico y admitir la posibilidad de que factores naturales o humanos pudiesen ser los determinantes para el vínculo, de esa manera ampliando el tipo de productos que pueden obtener una denominación de origen.

La parte dispositiva del Proyecto de Ley, sin embargo, no define las denominaciones de origen que serán objeto de reglamentación. Tampoco se refiere a las indicaciones geográficas, por lo que no queda clara la facultad de contemplarlas como parte del Registro a crearse. Idealmente se deberían incluir y definir ambos conceptos para expandir el margen de acción con relación a diferentes tipos de productos que se quieran registrar, debido a que la denominación de origen requiere que tanto la materia prima como la elaboración provenga del lugar indicado, mientras que, según indicado, el vínculo de la indicación geográfica es más tenue, por lo que las materias primas o la elaboración del producto no tendrían que llevarse a cabo en su totalidad en el lugar indicado.

¹³⁶⁴Dicha definición coincide mayormente con la establecida en el Art. 2 del ALDO, que la define como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se *deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico*, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. Sin embargo, como ya indicamos, el Acta de Ginebra enmendó las definiciones para incluir las indicaciones geográficas, definidas conforme al Art. 22.1 del ADPIC, y las denominaciones de origen, que se definen en los mismos términos.

La Exposición de Motivos hace referencia, además, a que la Ley tiene el objetivo de aumentar exportaciones, para lo cual se faculta al Departamento de Estado a registrar y proteger las indicaciones geográficas y presentar solicitudes según el ALDO, cumpliendo con el requisito de que a través del registro en el Departamento de Estado estén reconocidas en el lugar de origen. Explica la función de las denominaciones de origen en el desarrollo económico y en las garantías que ofrece a los consumidores en cuanto a la calidad del producto, para establecer como finalidad que “los productos de alta calidad y potencial de exportación que ya son elaborados o cosechados en Puerto Rico tengan la demanda necesaria para poder aumentar la oferta y así exportar el producto generando riquezas en el País”. Se trata del enunciado de una política de calidad y el reconocimiento de las ventajas que la diferenciación de productos puede tener en su comercialización.

Por lo demás, la parte dispositiva del Proyecto de Ley es escueta. Se limita a establecer que los productores y productos que quieran estar protegidos por una denominación de origen tendrán que cumplir con el reglamento que promulgue el Departamento de Estado (Art. 2); los niveles de calidad de cada producto ya sea manufacturado o cosechado en Puerto Rico se establecerán de acuerdo al Reglamento del Arreglo de Lisboa (Art. 3); faculta al Departamento de Estado a tramitar registros ante la OMPI conforme al ALDO (Art. 4); que el Departamento de Estado establecerá mediante Reglamento, las guías necesarias para la interpretación e implantación de las disposiciones (Art. 5); la facultad de los funcionarios del Departamento de Estado u otra agencia que se designe para inspeccionar (Art. 6); derechos (Art. 7); penalidades (Art. 8), y vigencia (9).

B. *Valoración crítica*

Aunque parece partir de premisas correctas y tener una buena intención, el Proyecto de Ley no provee las herramientas necesarias, comprometiendo la capacidad de poder cumplir con las expectativas establecidas en la Exposición de Motivos. En primer lugar, como ya se ha indicado, los EE.UU. no son parte del ALDO y Puerto Rico no tiene facultades para representarse en el plano internacional, por lo que

cualquier gestión para negociar u obligarse en un tratado está vedada¹³⁶⁵. Por otro lado, además de los beneficios de registrar denominaciones de origen aprobadas en Puerto Rico se tendrían que satisfacer las obligaciones de los Estados Miembros: proteger las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional “contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitación’ o similares”. Además, los Estados Miembros tienen el derecho a denegar la protección de un registro, ya sea porque equivale a un marca ya protegida o porque es un término genérico en su jurisdicción. En el caso hipotético de tener facultad para solicitar el registro, la capacidad de Puerto Rico para poder cumplir con esta obligación, incluso en el propio territorio, es hipotética, ya que la aplicación del *Lanham Act* en esta jurisdicción impediría tal protección frente a marcas federales que fueran contrarias a la indicación geográfica. El ámbito de acción para proteger o reconocer las indicaciones registradas sería solamente interno, siempre que no hubiese un registro federal con un derecho superior.

Segundo, al no definirse el término ‘denominación de origen’, no se especifica el grado de vinculación requerido para que pueda registrarse¹³⁶⁶. Establecer el grado de vínculo entre las cualidades, reputación u otras características y el medio geográfico es necesario para conocer el ámbito de acción administrativo en términos de los derechos a registrar y razones para denegar, así como el sistema de supervisión y cumplimiento con los estándares determinados. Además, existiendo otras leyes como la Ley de Marcas y las disposiciones sobre competencia desleal, cualquier duda en cuanto a su aplicación sería a favor de lo dispuesto en las leyes, las cuales prevalecen sobre los reglamentos.

¹³⁶⁵ En 1975 la *American Society of International Law* publicó un informe encomendado a Michael REISMAN, titulado *Puerto Rico and the International Process, New Roles in Association*, en el que se evaluó la capacidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para participar y se concluye la posible participación como miembro de la O.N.U. y del GATT, en éste caso posibilitando que Puerto Rico se beneficie de las políticas para países menos desarrollados de las cuales no se puede beneficiar como parte de los EE.UU. Véase REISMAN, Michael, *Puerto Rico and ...*, *op. cit.*, pp. 63-64 y 96-98. Sin embargo, las alternativas de membresía a las diferentes entidades no se continuaron o buscaron oportunamente.

¹³⁶⁶ En términos de técnica legislativa, no se recomienda dejar una discreción tan amplia a un órgano administrativo.

El Art. 3 indica que “los niveles de calidad de cada producto ya sea manufacturado o cosechado en Puerto Rico se establecerán de acuerdo al Reglamento del Arreglo de Lisboa”. Sin embargo, el Reglamento del ALDO no establece niveles de calidad específicos a los que se pueda hacer referencia, pues le corresponde a cada Autoridad nacional establecerlos. Ahora bien, las definiciones del ALDO de ‘denominación de origen’ y ‘lugar de origen’ incluyen tres criterios importantes reconocidos por la OMPI que no surgen concretamente del Proyecto de Ley: (1) la necesidad de que identifique una entidad geográfica en el país de origen; (2) el requisito de notoriedad, pues debe ser reconocida como la designación de un producto originario de ese lugar, y (3) debe existir un vínculo cualitativo entre el producto y el lugar del que es originario. Por lo tanto, aunque en la Exposición de Motivos se elabora sobre el concepto y los objetivos, la parte dispositiva no establece el requisito de que la reglamentación que promulgue el Departamento de Estado se circunscriba a lo indicado ni el requisito del vínculo cualitativo. Así, al establecerse meramente que se crea la “denominación de origen Puerto Rico” se hace indistinguible la indicación de origen (hecho en Puerto Rico), de la indicación geográfica (no toda la materia prima o elaboración tiene que ser de Puerto Rico pero sus cualidades son atribuibles fundamentalmente al origen), de la denominación de origen (materia prima, elaboración y características atribuibles a Puerto Rico). No queda claro tampoco si se podrían registrar denominaciones de origen de subdivisiones de Puerto Rico.

En tercer lugar, nada se establece sobre los requisitos para el registro, asunto que se deja totalmente al arbitrio del Reglamento. Surge de los casos reseñados que es deseable establecer en la ley al menos los requisitos básicos para solicitar el registro: una descripción del producto; los ingredientes y materiales usados; definición de prácticas de producción; demostración de las calidades específicas que vinculan al producto con el origen geográfico; información histórica que explique la reputación del producto de ese área específica; delimitación del área de producción; reglas de los productores y sistema de verificación¹³⁶⁷. No incluir la obligación de evidenciar estos requisitos mínimos como parte del contenido del Reglamento en la Ley podría tener el

¹³⁶⁷ *Cfr.*, por ejemplo con el Capítulo IV del Reglamento 1151/2012 sobre productos agrícolas y alimentarios, que además del pliego de condiciones requiere que se presente con la solicitud la designación de la autoridad responsable de los controles, la delimitación del lugar geográfico, entre otros aspectos. Asimismo, la solicitud de un AVA conforme a la reglamentación federal requiere que se presente información sobre el origen de la cosecha para determinar el cumplimiento con el porcentaje requerido y de los rasgos distintivos de la región geográfica en cuestión.

efecto de que en realidad se terminen registrando productos que no sean realmente ‘denominaciones de origen’.

Finalmente, el Proyecto de Ley parece admitir que tanto “productores” como “productos” soliciten el reconocimiento de estar registrado como una denominación de origen. Como se ha indicado, una de las recomendaciones más importantes que surgen de los estudios realizados sobre el desarrollo de indicaciones geográficas en otras jurisdicciones es que se evite la apropiación por entes privados de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, en atención al carácter colectivo de los derechos que sobre ellas se adquiere. Ni siquiera en las marcas de certificación el titular puede ser el usuario de la marca. A tales efectos, se le debe conferir el derecho a una institución pública o privada que esté encargada de velar por el cumplimiento de los criterios de elaboración y de calidad, y que esté capacitada para reivindicar derechos de los productores y evitar prácticas de competencia desleal. Esta entidad, como ocurre en las marcas de certificación, estaría encargada de dirigir el comportamiento de productores locales en términos de requisitos de calidad, crear cohesión entre los diferentes actores y preservar o mejorar la calidad del producto. Este componente es necesario para el éxito de la indicación geográfica o denominación de origen que se pretenda.

Como parte del trámite legislativo, se celebró la vista correspondiente y la Comisión de Agricultura, Seguridad Alimentaria, Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur presentó un informe ‘positivo’ el 28 de agosto de 2014 recomendando la aprobación de la medida. El Informe recoge los comentarios escritos y orales de los deponentes, que incluyeron el Departamento de Agricultura y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Los comentarios emitidos por el Departamento de Agricultura reflejan el reconocimiento de que a través de las indicaciones geográficas se debe cumplir con niveles de calidad determinados que permitan aceptación en el mercado internacional y que Puerto Rico se encuentra en una zona privilegiada para el cultivo de ciertos frutos. En ese sentido, se indicó que si se contara con un organismo reglamentador con fondos suficientes que permita fiscalizar el cumplimiento con la calidad de los productos necesarios para poder ser presentados en el Registro Internacional de las denominaciones de origen, endosarían la medida. El DACo endosó la medida por las garantías de calidad que promete para los consumidores. La

Comisión concluyó que con la medida se garantiza al consumidor un nivel óptimo de calidad de los productos de Puerto Rico, se facilita el acceso a los mercados internacionales y que traerá grandes beneficios a la economía. Por las razones explicadas, surgen cuestionamientos ante las conclusiones de la Comisión en el referido Informe¹³⁶⁸. Además de los defectos jurídicos señalados, una ley sobre indicaciones geográficas debe contemplarse como una herramienta para la tutela de un activo intangible que ya cuenta con un reconocimiento que vale la pena proteger y que es objeto de estrategias concretas para fomentar su calidad.

5. PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL CAFÉ PUERTORRIQUEÑO

A. Líneas básicas

No es casualidad que el segundo proyecto de ley sobre denominaciones de origen que está en proceso de evaluación está relacionado al café. Como se reseñó, el café refleja características que dependen del lugar en que se cosecha y cómo se procesa. También es un producto cuya comercialización, según surge de los estudios de casos antes indicados, se puede beneficiar de una política de calidad que integre la gestión gubernamental con la de los actores envueltos en su cultivo y producción.

La tradición del cultivo del café en Puerto Rico tiene varios siglos. Las fuentes históricas coinciden en que los primeros cafetos (plantas de café) llegaron a Puerto Rico en el 1736, y su cosecha fue estimulada por las políticas del Gobernador Felipe Ramírez de Esternós mientras gobernó entre el 1753 y 1757 para facilitar poblar el interior montañoso de la Isla¹³⁶⁹. Se dice también que por su calidad y aroma, el café de Puerto Rico fue uno de los mejor cotizados en los mercados europeos y americanos desde el siglo XIX, preferido por el Papa y el Rey de España, alcanzando un volumen de exportaciones de 4.7 millones de pesos o el 49% de las exportaciones totales de Puerto Rico en 1886, cuando superaba el cultivo de la caña de azúcar¹³⁷⁰. Según los

¹³⁶⁸ A pesar de que se remitió el Proyecto para aprobación del Senado el 28 de agosto, el 23 de octubre de 2014 se retiró el Informe, el cual fue devuelto a la Comisión y objeto de reunión ejecutiva el 29 de octubre de 2014. Al 1 de octubre de 2015, no surge que haya sido objeto de consideraciones posteriores en la Asamblea Legislativa, por lo que al parecer no se considerará para aprobación.

¹³⁶⁹ MORÁN ARCE, Lucas, *Historia de Puerto Rico*, Librotex, San Juan, 2da ed. 1985, pág. 102.

¹³⁷⁰ Información histórica disponible en diferentes fuentes: <http://academic.uprm.edu/mmonroig/id50.htm>, http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-28_Cafe_P_Rico.pdf, <http://www.cafipr.org/espanol/history.html>, consultadas el 2 de octubre de 2015.

registros no oficiales, en 1877 existían más de mil estancias o haciendas cafetaleras; según los números oficiales 843. Hacia 1890 las exportaciones ascendían a 13.9 millones de dólares, representando el 77% del valor total exportado, por lo que Puerto Rico era el cuarto exportador de café en América¹³⁷¹. Los mercados principales del café puertorriqueño eran Cuba, Francia, España y Alemania, donde era apreciado por su sabor fuerte y rico por el que pagaban un precio relativamente alto, pero con el cambio de soberanía España aumentó los aranceles sobre productos puertorriqueños que hasta entonces habían gozado de un mercado semiprotegido y Cuba cuadruplicó su arancel para proteger su industria de café¹³⁷². El pasado siglo la industria, que ha soportado unas fluctuaciones de precio considerables a escala mundial, sobrevivió por el consumo local y recientemente se ha comenzado la comercialización internacional como café especial¹³⁷³. El cuadro del cultivo del café en Puerto Rico, donde el costo de la mano de obra es relativamente alto, cumple con los criterios iniciales para ser identificado como un producto que se beneficiaría de la protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional.

El P. del S. 951 para crear la denominación de origen del café menciona como fundamentos para la aprobación de la Ley el aumento en la demanda por café de calidad; la falta de controles que permiten que se pueda comercializar como café de Puerto Rico a pesar de tener alto contenido de café extranjero; la pobre protección de la ‘marca como País’; la inexistencia de una denominación de origen y calidad con fuerza de ley, y el objetivo de potenciar exportaciones y mejorar la protección mediante la adopción de los parámetros de calidad de la *Specialty Coffee Association of America (SCAA)*¹³⁷⁴. Del trámite legislativo surge un texto de aprobación final del

¹³⁷¹ En el 1898 se llegaron a exportar 600,000 quintales (un quintal equivale a 100 libras) de café; en el 2005 una tercera parte, 203,500. <http://www.cafipr.org/espanol/history.html>. En el 1899, ya bajo la jurisdicción de los EE.UU., el Huracán Ciriaco destruyó un 60% de los cafetos, por lo que la producción no alcanzó el 10% del promedio de los cinco años anteriores; el gobierno de EE.UU. no mostró interés en revivir la industria, por lo que le dió mayor atención a la industria de la caña de azúcar y, para colmo, EE.UU. mediante acuerdo se comprometió a comprar gran parte de la producción de café de Brasil. *Vid.*, http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-28_Cafe_P_Rico.pdf, consultado el 2 de octubre de 2015.

¹³⁷² DIETZ, James L., *Historia Económica de ...*, op. cit., pp. 102-117.

¹³⁷³ Como se indicó anteriormente, aunque los estados de la Unión de ordinario están impedidos de imponer contribuciones sobre las importaciones, Puerto Rico está autorizado a imponer tarifas sobre el café importado, lo cual constituye una medida proteccionista.

¹³⁷⁴ Asociación que reúne compañías de la industria del café y que como parte de su misión elabora estándares de calidad para el café gourmet.

25 de junio de 2015¹³⁷⁵ en el Senado a ser enviado a la Cámara de Representantes con cambios en la versión original, que responden mayormente a las observaciones hechas por el Departamento de Justicia y de Agricultura¹³⁷⁶.

La Ley se conocerá como “Ley de Denominación de Origen del Café puertorriqueño”. El Proyecto de Ley con cambios¹³⁷⁷ define ‘denominación de origen’ como el “café de especie *coffea arábica* procesado o en grano que se vende en unidades donde el cien por ciento (100%) de su contenido es cosechado en Puerto Rico”. No se especifica la región de Puerto Rico en que debe ser cultivado, pues sólo hace referencia a que sean cosechados en Puerto Rico. Además dispone que tiene que cumplir con los requisitos y características establecidos en la Ley y por el Reglamento que se faculta a promulgar al Secretario de Agricultura. Para que pueda certificarse como ‘Café de Denominación de Origen’, también debe cumplir con ciertos requisitos de calidad establecidos en el Art. 5, relacionados a los defectos permitidos, el porcentaje de humedad, variaciones en el tamaño del grano y distinción sobre el cuerpo, aroma o acidez¹³⁷⁸.

En términos del uso de la denominación, el Proyecto enmendado y aprobado en el Senado dispone en el Art. 4 que para poder usar la denominación de origen debe ser café 100% de Puerto Rico¹³⁷⁹. Además, deberá especificarse en la etiqueta la

¹³⁷⁵ Al 1 de octubre de 2015 no surgen trámites adicionales.

¹³⁷⁶ Dichos cambios, considerados en la discusión han atendido varios asuntos importantes. El 10 de noviembre de 2014 la Comisión de Agricultura, Seguridad Alimentaria, Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur rindió un Informe positivo sobre la medida que incluye los comentarios del Departamento de Agricultura, la Asociación de Compradores Beneficiadores de Café de la Montaña, Inc., el Departamento de Justicia y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico (CCA-UPR).

¹³⁷⁷ El Art. 2 del Proyecto de Ley original creaba dos denominaciones de origen: (1) “Café de Puerto Rico” que pretendía incluir todo café cosechado en Puerto Rico incluyendo el café de la Cordillera o de las Alturas, y (2) “Café de la Cordillera” o “Café de las Alturas” que hacía referencia al café cosechado a una altitud mínima de mil setecientos cincuenta (1,750) pies o quinientos treinta y tres punto cuatro (533.4) metros sobre el nivel del mar.

¹³⁷⁸ Los niveles de calidad para la denominación de origen establecidos en el Art. 5 son: (a) No deberá tener más de cinco (5) defectos en una muestra de trescientos (300) gramos de café antes del tueste; (b) No deberá tener ningún defecto primario; (c) El grano debe estar libre de defectos y manchas antes del tueste. El grano deberá contener entre nueve (9) a trece (13) por ciento de humedad antes del tueste; (d) Se permite una variación en el tamaño del grano de cinco (5) por ciento mayor o menor que el matiz seleccionado, antes del tueste; (e) No puede haber presencia de granos inmaduros o verdes antes del tueste; (f) Para ser considerado denominación de origen tiene que distinguirse al menos en una de las siguientes características por el panel de catadores: cuerpo, aroma o acidez.

¹³⁷⁹ El Art. 3 original establecía que sólo se podía incluir en la etiqueta “Café de Puerto Rico”, términos análogos, símbolos o representación si al menos un 50% del café es de Puerto Rico (60% a partir de

proporción de café de Puerto Rico y de otros cafés, mientras que si se comercializa como 100% de Puerto Rico, debe cumplir con el criterio. Cualquier publicidad del producto debe ser cónsona con lo dispuesto que la etiqueta.

La ponencia del CCA-UPR aclaró las diferencias entre una indicación geográfica y denominación de origen y la importancia de que cada denominación de origen tenga un reglamento que defina los requisitos para el uso de la denominación. Además, recomendó como estrategia crear un indicador geográfico para el café producido en Puerto Rico y luego identificar regiones específicas que permitan crear subcategorías de denominaciones de origen. Se aconsejó, además, que la indicación geográfica también se protegiera como marca registrada. El Art. 7 establece la facultad del Departamento de Agricultura de revisar la reglamentación vigente, adoptar un Reglamento de la Denominación de Origen de Café y establecer multas de hasta \$20,000. También se le autoriza a suspender los requisitos, conforme al Reglamento que se promulgue, de ocurrir alguna emergencia o algún evento natural que impida el cumplimiento de dicha disposición por parte de la industria del café de Puerto Rico, aunque el café nunca tendrá menos de un 50% de café cosechado en Puerto Rico. El Art. 8 faculta al Departamento de Agricultura a embargar administrativamente cualquier producto en violación a la Ley¹³⁸⁰. Estas disposiciones permiten evitar prácticas desleales que dañen la reputación del café 100% de Puerto Rico.

Para poder utilizar la denominación, el Art. 7 establece que es necesario que al menos tres catadores que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Denominación evalúen el café mediante el procedimiento de muestras a ciegas. Además, una vez otorgada la certificación, el Departamento de Agricultura deberá hacer dos muestras durante la cosecha para determinar si se mantiene la certificación. Ciertamente son medidas de control que cumplirían con el requisito de protección en

2019). El cambio fue recomendado por el Departamento de Agricultura, que comentó que el café a ser ofrecido dentro de esa denominación de origen sea “100% arábigo de Puerto Rico”.

¹³⁸⁰ El Proyecto de Ley original incluía la derogación de la Ley 60 de 19 de junio de 1964, la cual atribuye las facultades correspondientes al Departamento de Agricultura, regula la rotulación del café, los anuncios, que deben especificar el origen y lugar de producción, prohíbe el uso de símbolos alusivos a Puerto Rico si es otro el origen del café, faculta a embargar los envases que no cumplan y establece penalidades administrativas y criminales. El Departamento de Agricultura no favoreció la derogación de la Ley. Los cambios al Proyecto incluyen la eliminación de algunos artículos que atendían de manera parcial las disposiciones de la Ley 60 de 1964, la cual se mantiene vigente.

el lugar de origen en el Reglamento 1151/2012 sobre indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios. Ahora bien, sobre este tema hay que puntualizar, como lo hizo el CCA-UPR, que el nivel de calidad que se le pueda reconocer al producto no sustituye la necesidad de establecer un vínculo entre el lugar de origen geográfico y las características del producto que justifiquen la denominación de origen. Asimismo, debe identificar una entidad que se encargue de la certificación del producto y de garantizar la trazabilidad del mismo, de manera que se consigne la calidad y se minimicen las probabilidades de competencia desleal. El CCA-UPR indicó que sin esa organización, el registro de la indicación geográfica sería inoperante.

B. *Valoración crítica*

Tal como se adelantó, se eliminó la parte del Proyecto de Ley original que encomendaba al Secretario de Agricultura que el reglamento incluyera las disposiciones necesarias para cumplir con el ALDO. El Secretario de Justicia comentó en su ponencia, luego de señalar que los EE.UU. no son parte del ALDO, que la delegación representativa estadounidense en la OMPI ha expresado algunas inquietudes en torno al proceso de revisión del ALDO y lo considera en ciertos aspectos contrarios a lo establecido por el derecho federal, que conforme a la Cláusula de Comercio es competencia del gobierno federal¹³⁸¹. Al respecto, recomendó que se consultara al Departamento de Estado federal y al *USPTO*.

A pesar de que el Proyecto de Ley según redactado inicialmente no lo incluía, los cambios introdujeron un artículo en el que se faculta y autoriza al Departamento de Estado a tramitar ante la Oficina Internacional OMPI el registro de las denominaciones de origen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con estos propósitos. Se dispone que “además de los derechos por concepto del trámite, todo concesionario pagará al Secretario de Estado, mediante la compra de un comprobante de Rentas Internas del

¹³⁸¹ En la ponencia del Departamento de Justicia se hace un recuento de la protección internacional disponible para las marcas, las marcas de certificación y las indicaciones geográficas y se aclara que los EE.UU. no son parte del ALDO. También se trae como ejemplo la protección mediante legislación interna del *Café Kona* de Hawái, que a juicio del Secretario de Justicia no es realmente una denominación de origen, y el de Café de Colombia, con relación al cual comenta que se ha valido de diferentes tipos de normativas para la protección.

Departamento de Hacienda, derechos equivalentes a doscientos dólares (\$200) para que el Departamento de Estado expida la certificación de Denominación de Origen, que será renovada al principio de cada cosecha”. El lenguaje citado no considera que un registro de una denominación de origen es tramitada por la autoridad competente a favor de un ente colectivo y no por concesionarios o productores particulares y que, a diferencia de las marcas, no expira. La Asociación de Compradores Beneficiadores del Café comentó sobre la importancia de comenzar un proceso de orientación para que los caficultores se beneficien de la estrategia, puedan organizarse y alcancen una caficultura sustentable y competitiva.

Al considerar como punto de referencia las recomendaciones de la OFAC en torno a las indicaciones geográficas¹³⁸², surge que las facultades conferidas al Departamento de Agricultura sobre la rotulación y embargos administrativos permiten evitar prácticas desleales que menoscaben la reputación del café de Puerto Rico y las medidas de control requeridas podrán garantizar la calidad del producto en aras de afianzar la confianza del consumidor. Ahora bien, no surge que se defina concretamente el modo de producción y el procesamiento, así como su relación con el origen geográfico, de manera que se establezcan y el por qué se distingue de los demás productos. El P. del S. 951, a diferencia de lo que ocurre en los ejemplos de cafés reseñados *Blue Mountain*, *Café de Colombia* y *Kintamani*, al no requerir un vínculo concreto con el lugar de origen y especificar las características del entorno geográfico que influyen en el producto, no necesariamente se refiere a un producto que no pueda producirse en otro lugar ni tampoco a una indicación que haga referencia a una cualidad específica basada en condiciones o destrezas distintivas¹³⁸³. Más bien se refiere a una indicación como mera referencia al lugar de origen, y unos estándares de calidad de la industria, que muy bien pueden protegerse a través de las marcas o, de ser objeto de una reglamentación *sui generis*, no necesariamente deben prevalecer frente a una marca previa.

¹³⁸² Véase Parte III.1 de este capítulo, ante, basada en información disponible en la página web de la FAO,

http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aq82jsfba7w&q=geographical+indications&cof=FORID%3A9&siteurl=www.fao.org%2Fdocuments%2Fshow_cdr.asp%2Fen%2F&ref=&ss=6592j6709376j14, consultada el 30 de septiembre de 2015.

¹³⁸³ Véase la distinción basada en el valor de la información transmitida por la indicación sugerida por KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments ...”, *op. cit.*, pp. 1317-1327.

Sería recomendable, en este sentido, evaluar la estrategia de Etiopía con relación al registro de la marca de *Café Sidamo* administrada por el Gobierno y tal vez registrar *Café 100% de Puerto Rico* como marca de certificación, como hizo el Departamento de Agricultura de Hawái. De esa manera se podría lograr la protección de la marca, con las limitaciones que discutimos, en el mercado estadounidense y a través del Sistema de Madrid. Considerando que la protección de las indicaciones geográficas en muchas jurisdicciones es a través de la marca de certificación, ya sea como único mecanismo o como complemento, corresponde facultar en la Ley al Departamento de Estado a tramitar las marcas de certificación como Autoridad nacional. Aunque eventualmente se puedan desarrollar los presupuestos para una reglamentación de indicaciones geográficas y denominaciones de origen del Café de Puerto Rico, según se estableció en los ejemplos, la protección de la marca es un paso inicial para ir desarrollando el reconocimiento en torno a la reputación del producto y evitar la apropiación del nombre por terceros.

Cabe resaltar, por último, la inoperabilidad de la disposición para que se tramite ante la OMPI el registro de las denominaciones de origen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la no participación de los EE.UU. en los acuerdos sobre registros de denominaciones de origen y el efecto de la realidad jurídica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que en este caso sí representa una barrera para las aspiraciones locales de proveer una protección a las indicaciones geográficas en el comercio internacional.

CONCLUSIONES

I.

1. El examen de la evolución del concepto “indicación geográfica” en el contexto internacional permite constatar que su consolidación jurídica en el ámbito multilateral es relativamente reciente, lo cual repercute en la falta de uniformidad en la adaptación del concepto en los ordenamientos internos. Si bien es cierto que las referencias a lugares geográficos en la identificación de productos ha sido una práctica histórica, no necesariamente hay consenso en que tal referencia deba siempre conferir un derecho. Por tal razón, cobran relevancia los elementos del concepto que justifican la protección jurídica de las indicaciones geográficas en el comercio internacional.

El concepto sobre el origen de los productos que obtuvo protección jurídica inicialmente se centraba en la protección contra el engaño acerca del origen de los productos y la aplicación a esa conducta de los preceptos de la competencia desleal del Art. 10 del CUP, mientras que la prohibición del AMIP de importar productos con indicaciones falsas o engañosas sobre su procedencia corresponde más bien a un compromiso que hace efectiva la obligación del CUP. La aparición de un requisito de vínculo esencial o exclusivo entre el lugar de origen y las características o calidad del producto en el ALDO no generó un respaldo generalizado como refleja la poca participación de Estados en ese tratado. La definición adoptada en el Art. 22 del ADPIC, a pesar de mantener el requisito del vínculo establecido en el ADPIC, establece un estándar más flexible al exigir que sea fundamental en vez de exclusivo o esencial. La incorporación del concepto de las indicaciones geográficas en el ADPIC, por su alcance prácticamente mundial, pretende la cristalización del concepto en los ordenamientos internos.

2. Por lo tanto, de ser una figura jurídica casi sin nombre propio y más afín al concepto de la protección contra la competencia desleal, se ha ido perfilando con características propias, territoriales y abiertas a interpretación, que ha evolucionado en los ordenamientos nacionales sin una terminología precisa generalmente aceptada. La definición adoptada en el ADPIC admite interpretaciones variadas. La disparidad del

concepto en las legislaciones nacionales, o la ausencia de su definición en el ordenamiento de algunas jurisdicciones como la de Puerto Rico, y el hecho de que cada jurisdicción decide cómo incorporar la protección y reconocer los derechos que se derivan del ADPIC tiene consecuencias concretas en la efectividad de la protección.

Aunque la definición general de las indicaciones geográficas adoptada en el ADPIC permite partir de un concepto común, los elementos que la constituyen presentan retos por su escasa precisión. El bien inmaterial al que se extiende la protección jurídica realmente consiste en la información que transmite la denominación sobre el vínculo entre el sitio de donde se origina y la calidad, reputación o características del producto en función del lugar de origen. No se establecen criterios guías para valorar si el vínculo justifica la protección jurídica, por lo que su validez dependerá del criterio que sea aplicado en el lugar en el que se pretenda hacer valer la tutela. El vínculo debe ser imputable ‘fundamentalmente’ al lugar denominado, concepto que no está definido y resulta impreciso.

II

1. Como consecuencia de la falta de consenso sobre el concepto, la justificación y el alcance de la protección, cabe apreciar la existencia de dos bloques de Estados con posturas divergentes al respecto. Las posiciones que representan revelan en el fondo planteamientos diversos sobre la naturaleza del pretendido vínculo y las divergencias que pueden surgir entre su reconocimiento en el lugar de origen y en el lugar donde se pretende hacer valer su protección.

Aunque inicialmente la protección de la referencia al origen de los productos estaba ligada a la protección de los consumidores y a la competencia leal entre comerciantes, al introducirse el requisito del vínculo entre el origen y las cualidades del producto se manifiesta el interés del país exportador de proteger a los productores. Para éstos, las indicaciones geográficas funcionan como factores de promoción para diferenciar sus productos, afianzan la confianza de los consumidores en su calidad y sirven de estímulo a los productores para mejorar procesos y técnicas de elaboración. El potencial económico de las indicaciones geográficas en los países en vías de

desarrollo ha sido destacado por su posible rol en la diferenciación de productos que reflejen particularidades territoriales y culturales. Ahora bien, los beneficios económicos que se deriven dependerán de la planificación, el control de calidad y el reconocimiento que se logre generar en torno al producto. Al respecto también se cuestiona si el beneficio económico en realidad es consecuencia de que las indicaciones geográficas equivalen a una tutela de las autoridades públicas a los empresarios.

2. La justificación cultural de las indicaciones geográficas alude al efecto que su protección puede tener en la preservación de las costumbres y modos locales de elaboración frente a las fuerzas homogenizadoras de la globalización, además del efecto que su reglamentación puede tener al evitar productos falsos o engañosos que impacten la identidad cultural. Sin embargo, dicha justificación es cuestionada por las dificultades en precisar los efectos concretos, pues el concepto de lo que constituye la cultura es amplio e impreciso, sujeto a varias interpretaciones. En ese sentido, se valora como suficiente para elaborar una justificación cultural el reconocimiento que las indicaciones geográficas constituyen de la influencia que las destrezas humanas y técnicas tienen en el vínculo entre el origen del producto y sus características. También se plantea en qué medida la protección a través de las indicaciones geográficas puede contribuir a la tutela de las expresiones culturales tradicionales y el conocimiento tradicional.

La innegable relación entre las indicaciones geográficas y la agricultura se refleja en que la mayoría de los productos registrados y los sistemas de reglamentación *sui generis* tienen como objeto productos agrícolas. En el contexto del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, cabe considerar que la defensa de las indicaciones geográficas, por su función en la diferenciación de los productos y su potencial para la subsistencia de la cultura agrícola en casos particulares, puede compensar la pérdida de ayudas internas al sector agrícola. Los productos no alimentarios no están excluidos de la protección de la reglamentación internacional del ALDO y el ADPIC, aunque actualmente más bien gozan de reconocimiento y protección en normas internas y tratados bilaterales.

III

1. La clasificación de las indicaciones geográficas como propiedad intelectual es importante porque afecta el ejercicio de su protección, condiciona las alternativas de regulación y determina los principios que le son aplicables. Aunque su inclusión en tratados sobre derechos relativos a la propiedad intelectual tiene el efecto de clasificarlos en ese sector en el ámbito internacional, tal clasificación no ha estado exenta de debate por las distinciones entre las características de los demás derechos de propiedad intelectual y las indicaciones geográficas. Al examinar las características generales de los derechos de propiedad intelectual, resalta la función de las indicaciones geográficas como signo distintivo por identificar y distinguir los productos a los que se refieren. Entre las notables diferencias de las indicaciones geográficas frente a otros derechos de propiedad intelectual, destaca la realidad de que las indicaciones geográficas no responden a la creatividad del titular, la presunción de la perpetuidad del derecho, la no admisibilidad de su cesión, así como la distinción entre el titular del derecho (que puede ser una entidad pública y corresponder a un derecho comunal) y las partes interesadas que obtienen el derecho a su uso. Tales atributos distintivos no resultan determinantes para excluirlos del ámbito de los derechos de propiedad intelectual, al predominar su esencia como derecho *erga omnes* que permite, a partir de su reconocimiento, prohibir su uso a terceros sin autorización.

IV

1. Al incluirse la definición y obligaciones concretas con respecto a las indicaciones geográficas en el ADPIC, se consolidó en el ámbito multilateral el concepto y su protección. Los principios rectores del ADPIC y las normas de ciertos tratados de la OMPI incorporadas por referencia son relevantes para conocer el alcance de los derechos y obligaciones establecidas en torno a las indicaciones geográficas. Los principios proveen criterios para la interpretación de las obligaciones ‘nuevas’ sobre las indicaciones geográficas que pueden ser de singular importancia considerando que están insertados en un acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual que se limita a fijar mínimos que a su vez es parte de un sistema cuyo objetivo es liberalizar el comercio.

Al ADPIC le son aplicables los principios del GATT y de los acuerdos de propiedad intelectual incorporados por referencia, entre los cuales destacan el principio de transparencia y el de no discriminación, que se instrumenta a través de la cláusula de la NMF y de trato nacional. La cláusula de la NMF se viene a aplicar por primera vez en el contexto de los derechos de propiedad intelectual en el ADPIC y su aplicación plantea en este ámbito cuestiones específicas, por tratarse el ADPIC de un tratado en el que se acuerda una protección mínima de los derechos. En el caso concreto de las indicaciones geográficas, también se plantea el cumplimiento con la cláusula de la NMF con respecto a los tratados bilaterales o de libre comercio en los que usualmente se pactan obligaciones sobre el reconocimiento de productos específicos. El principio de trato nacional requiere la igualdad efectiva de oportunidades entre los nacionales de una Estado miembro y los de terceros países, por lo que no admite, que en virtud de una legislación nacional de una parte contratante sobre indicaciones geográficas, un efecto proteccionista o discriminatorio.

2. Los artículos 7 y 8 sobre los objetivos y principios aplicables al ADPIC forman parte de las disposiciones generales aplicables a todo el Acuerdo. Su relevancia como defensa para justificar una norma en el supuesto de protección de indicaciones geográficas o en el de negarle validez no queda clara, pero ciertamente los artículos 7 y 8 son un vehículo para que, al momento de establecer normas, como puede ser legislar para una mayor protección en el ámbito de las indicaciones geográficas, o resolver diferencias en el ámbito internacional, se consideren las compensaciones contenidas en las normas internas y las motivaciones de interés público en las legislaciones nacionales que se hayan adoptado para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico.

3. El ADPIC establece la obligación de los Estados miembros de respetar los estándares del CUP, aunque no sean parte de éste, así como cumplir con otras convenciones multilaterales administradas por la OMPI, lo cual las somete en cierta manera al OSD al tener que interpretar sus disposiciones en el contexto de alguna diferencia. Al tener que recurrir a un instrumento incorporado por referencia para analizar el significado o contenido de un derecho el OSD ha adoptado un acercamiento evolutivo. Resulta un reto mantener y reconocer las diferencias en

intereses y contextos entre los ámbitos normativos de manera que no se pierda de perspectiva el objeto y fin de uno y otro, especialmente en el caso de las indicaciones geográficas.

Con respecto a las indicaciones geográficas, la incorporación del CUP implica que la protección allí establecida para las indicaciones de procedencia en cuanto a la prohibición de actos que constituyan competencia desleal es aplicable a los Miembros de la OMC. Así está expresamente previsto en el Art. 22.2(b) del ADPIC, donde se especifica que las partes establecerán los medios legales para impedir actos que constituyan “competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967)”.

V

1. Ya que no todas las jurisdicciones cuentan con una reglamentación *sui generis* para la protección de indicaciones geográficas y que en algunos casos, como en los EE.UU., se regulan mayormente a partir de normas sobre competencia desleal, los derechos de los consumidores y las marcas, el entramado internacional relativo a esos sectores constituye un marco de referencia necesario al evaluar las respuestas jurídicas sobre las indicaciones geográficas surgidas en los ámbitos nacionales.

Con respecto a las indicaciones geográficas, su protección mediante la prohibición de la competencia desleal está presente desde el CUP, al establecerse la prohibición de permitir a quien no tiene derecho a reclamar una vinculación real con un sector geográfico aprovecharse de la referencia geográfica para obtener ventajas en la comercialización de un producto. Para cumplir con la obligación establecida en el CUP, los Estados han adoptado diferentes tipos de medidas, que van desde legislación especial y detallada a la regulación general a través de una norma de *tort* o *passing-off* y la aplicación de la jurisprudencia, cuya eficacia en cierta medida depende de si se le reconoce efectividad directa al CUP. En el ADPIC se menciona la competencia desleal con relación a las indicaciones geográficas (Art. 22.2) y la información no divulgada (Art. 39(1)).

2. La disponibilidad de información sobre el origen y cualidades de los productos para los consumidores es uno de los fundamentos de las indicaciones geográficas. En términos generales, en el ámbito del comercio internacional, la protección de los consumidores no ha sido una prioridad. El cumplimiento con las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas en el ADPIC conlleva en cierta medida la tutela de los intereses de los consumidores frente a la falsedad y el engaño sobre el origen de los productos.

3. La tutela de las marcas con el interés de proteger al consumidor de engaño o confusión sobre el origen del bien, así como proteger la plusvalía o reputación de la marca frente a competidores, cobró alcance internacional con el CUP, que permitió fijar normas generales sobre el contenido de la protección y la estandarización de procesos mediante los sistemas convencionales posteriores basados en las condiciones de registro y depósito de marcas establecidas en la ley nacional de cada Estado. Ante el derecho de exclusividad que se le confiere a los titulares de las marcas, el Art. 17 del ADPIC, que autoriza a los Estados a establecer excepciones limitadas si se tienen en cuenta los *intereses legítimos del titular de la marca y de terceros*, supone la flexibilidad o el espacio necesario para justificar normas que permiten la invalidación de marcas contrarias a indicaciones geográficas o que la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas.

Con respecto a las indicaciones geográficas, las marcas y los derechos conferidos a los titulares pueden ser una fuente de conflicto, ya sea porque una indicación geográfica se enfrenta a una marca que contiene un nombre geográfico o porque ha sido protegida mediante una marca colectiva o de garantía y en un momento dado sea necesario evaluar cuál prevalece. Las legislaciones nacionales o los tratados con disposiciones específicas sobre indicaciones geográficas en ocasiones establecen reglas para resolver posibles conflictos cuando las indicaciones geográficas son objeto de reglamentación *sui generis*, pero en otras ocasiones será una determinación caso a caso, en la que se aplique la regla del primero en tiempo, primero en derecho o *first in time, first in right rule*.

El Sistema de Madrid para el registro de marcas tiene una trascendencia muy importante por su alcance y aceptación, por lo que resulta de interés con relación a las

indicaciones geográficas porque para las jurisdicciones en las que se protegen como marcas, una solicitud al amparo del Sistema de Madrid facilita su protección en potencialmente 95 Estados. También es cierto que las indicaciones geográficas indebidamente apropiadas mediante un registro de marca pueden obtener validez en un sinnúmero de jurisdicciones mediante su registro internacional. Además, por la amplia participación de Estados, el proceso debe ser un punto de referencia para cualquier registro multilateral de indicaciones geográficas que se pretenda establecer a esa escala.

VI

1. De igual forma que el concepto “indicación geográfica” fue evolucionando, la protección acordada con respecto a la referencia sobre el origen de los productos ha variado en los diferentes acuerdos multilaterales. El análisis de la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito multilateral de la OMPI, incluyendo el CUP, AMIP y ALDO, y el ADPIC revela que la protección en efecto acordada es contra uso falso o engañoso, excepto la prohibición de uso falso aunque no sea engañoso con respecto a los vinos y bebidas espirituosas, además de actos de competencia desleal, ya que el Art. 10*bis* del CUP está incorporado en el ADPIC. Las herramientas acordadas en los referidos instrumentos internacionales para hacer efectiva la protección son mayormente las sanciones dispuestas en el ordenamiento de cada país, salvo en el AMIP que se dispone específicamente el embargo, mientras que en ausencia de disposiciones específicas para indicaciones geográficas se utilizarán las vías de protección de otros derechos de propiedad intelectual ya establecidos en los ordenamientos. Como regla general se pacta que tendrán legitimación para hacer valer la protección acordada las administraciones, titulares y partes interesadas. Entre los acuerdos, el ALDO es el único que dispone un procedimiento de registro, que provee una oportunidad para evaluar las indicaciones a nivel nacional y tiene un efecto concreto con relación a las indicaciones registradas. Finalmente, se observa que en el ALDO y el ADPIC se prevén conflictos entre derechos sobre marcas e indicaciones geográficas y en términos generales se determina que se eliminarán las marcas engañosas o falsas registradas de mala fe (si el registro es de buena fe, se abre la puerta a una coexistencia expresa en la revisión del Acta de Ginebra del ALDO), frente a las cuales prevalece la indicación geográfica.

2. La protección de las indicaciones geográficas acordada en los referidos acuerdos puede efectuarse mediante el registro de marcas colectivas o de certificación, protección *sui generis*, reglas de competencia desleal y protección administrativa. Ahora bien, se plantea si la tutela de las indicaciones geográficas acordada en el Art. 22.2 del ADPIC, aparte la protección más elevada para los vinos y las bebidas espirituosas, se limita al deber de garantizar una protección general contra el uso engañoso mediante la regulación contra la competencia desleal, aunque nada impida que los Estados puedan conceder una protección mayor a la acordada. Además, aunque en teoría las disposiciones del Art. 24 del ADPIC parecerían haber atendido preocupaciones sobre los derechos adquiridos previamente respecto a nombres geográficos, se plantea cómo resolver los conflictos que surjan de la interacción entre las disposiciones sobre la cancelación de marcas falsas que induzcan a error y la excepción al derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir signos similares fundamentada en el uso justo de un término descriptivo, según contemplado en el Art. 17 del ADPIC. Aunque se deduce la coexistencia como una opción para resolver los conflictos potenciales, pues el derecho exclusivo que implica una marca registrada no debe impedir el uso bona fide del nombre del lugar donde se origina un producto, no quedan claros los criterios que deben ser parte del análisis.

El ejercicio de los derechos sobre las indicaciones geográficas y las marcas puede generar conflictos, pues son ámbitos de protección que se entrecruzan aunque no necesariamente responden a las mismas reglas o intereses. Como las indicaciones geográficas han comenzado a reglamentarse de manera específica con posterioridad a las marcas, es común encontrar en sus sistemas de protección reglas sobre cómo manejar los conflictos con las marcas, mientras que la ausencia de reglas para hacer frente a los conflictos puede resultar en el otorgamiento de derechos contradictorios. El hecho de que el Art. 24.5 del Acuerdo ADPIC permite el registro de una indicación geográfica a pesar de estar en conflicto con una marca preexistente, se puede considerar una excepción limitada a los derechos exclusivos de los titulares de marcas al amparo del Art. 17. Con respecto a los conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas, el nivel de protección del ADPIC tiene dos regímenes diferentes: los artículos 22 y 23 prevén la protección *hacia el futuro*, mientras que el Art. 24 contiene unas normas para su protección *hacia el pasado*, en virtud de las cuales se admite el

uso de terceros que las hayan usado de buena fe o por el término de 10 años o coincida con la denominación habitual del término en el otro país, consolidando usos ilegítimos de indicaciones geográficas. En cuanto a los derechos establecidos en otros tratados, como el ALDO, las disposiciones del ADPIC mantienen el *status quo* de los derechos existentes con relación a las indicaciones geográficas por tener el objetivo de aumentar los estándares mínimos y no derogarlos.

Aunque la protección de las indicaciones geográficas del ADPIC aparenta establecer una regla de prioridad de las indicaciones geográficas sobre las marcas al prohibir que se registren o al establecer la invalidez de un registro, las excepciones que se incluyen obligan a examinar, en caso de conflicto, la aplicabilidad de la regla general conocida como la ‘regla del primero en tiempo, primero en derecho’. En vez de aplicar la referida regla general, con respecto a las indicaciones geográficas, resulta más apropiado que el examen se centre en quién tiene un mejor derecho a usar el nombre aplicándose un análisis diferenciador a base de los tipos de indicaciones de manera que el derecho resultante en efecto esté basado en el valor informativo de las indicaciones geográficas. Dos temas que también inciden en el criterio de la confusión y en el reconocimiento de la protección frente a derechos de terceros son las indicaciones genéricas y las homónimas. Sobre las homónimas, se hace extensiva la protección del ADPIC a las indicaciones geográficas a los casos en que una indicación geográfica sea literalmente cierta pero dé al público una idea falsa del origen. Respecto a las genéricas, no existe obligación de protegerlas si es el nombre común de un producto o servicio y el Art. 22 no es suficiente para evitar que un término se convierta eventualmente en genérico.

3. El ADPIC contiene en la Parte III las disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. La observancia en frontera de los derechos relativos a las indicaciones geográficas es posible cuando se trata de indicaciones falsas, pero la determinación de lo que es engañoso no está, como norma general, entre las competencias de las autoridades aduaneras sino más bien debe determinarse por un ente administrativo o judicial que evalúe la prueba en las controversias que surjan sobre la protección de las indicaciones geográficas.

4. El establecimiento del ADPIC dejó la encomienda de continuar negociaciones progresivas respecto a un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos. Se trata de una cuestión aún pendiente, respecto de la cual existen tres propuestas diversas.

Dos acercamientos son necesarios para la efectiva protección de las indicaciones en el ámbito transnacional. Por un lado, el desarrollo de un sistema que promueva la adopción de normas comunes cuyo atractivo sea simplificar la protección en las diferentes jurisdicciones, como ocurre al amparo de la OMPI en el caso de las marcas y el Sistema de Madrid, que a la vez refleje el respeto por el concepto de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y permita el manejo a nivel nacional de las excepciones, como ocurre en el ALDO. Por el otro lado, el desarrollo de normas más precisas sobre cómo resolver los conflictos que surjan entre las indicaciones geográficas y otros nombres geográficos utilizados en el comercio, tomando como punto de partida lo ya dispuesto en el ADPIC, pero requiriendo una adopción en el derecho interno de reglas precisas, de manera que tanto los entes administrativos como los judiciales en efecto las apliquen.

5. Ante la falta de concreción de la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito multilateral, los acuerdos de libre comercio, sean bilaterales o multilaterales, pueden ser de gran utilidad para conseguir mayor protección de las indicaciones geográficas contra usos desleales, pues permiten superar el principio de territorialidad con compromisos concretos que deban incorporarse en los sistemas legales nacionales, hacen posible elevar los parámetros de observancia a unos más específicos y facilitan la consideración de los nombres geográficos genéricos y homónimos. Si bien el cúmulo de acuerdos bilaterales relativos a indicaciones geográficas puede representar obligaciones contradictorias entre Estados, resalta su utilidad por usualmente contemplar la incorporación del principio de la ley del lugar de origen del producto para determinar si se trata de una indicación geográfica verdadera e integrar listas de indicaciones geográficas que ambas partes acuerdan proteger. Su auge con relación a las indicaciones geográficas en cierta medida responde a la insuficiencia de las disposiciones del ADPIC para satisfacer los intereses de los Estados al respecto.

VI

1. La protección europea de las indicaciones geográficas tiene particular relevancia desde la perspectiva comparada e internacional. En el ámbito multilateral, los países europeos representan la postura más inclinada a una protección registral y cada vez más abarcadora de las indicaciones geográficas, paralela al régimen de los signos distintivos. La protección histórica de las indicaciones geográficas en el ámbito nacional de algunos Estados, que se ha proyectado en el ámbito de la Unión, y las exigencias del funcionamiento del mercado, han llevado a una aproximación de legislaciones sobre el tema y a fomentar la defensa de los beneficios que se derivan de la rentabilidad económica de los productos protegidos. El contenido de la protección internacional de las indicaciones geográficas se proyecta en la reglamentación europea, así como la perspectiva europea y su énfasis en una protección *sui generis* ha influenciado, o al menos lo ha intentado, la protección internacional.

2. La Unión Europea ha recurrido a acuerdos bilaterales con el propósito de obtener una mayor protección para las indicaciones geográficas europeas, los cuales usualmente incluyen anejos con listas de indicaciones geográficas a las cuales la otra parte se compromete a brindar protección. Los acuerdos celebrados por la Unión Europea en este sector por lo general comparten el perfil de ofrecer la protección del ADPIC relativa a los vinos y bebidas espirituosas y añadir protecciones con relación a las marcas, variedades de uvas, nombres genéricos y menciones tradicionales. La Unión Europea normalmente incorpora a los registros comunitarios las indicaciones y denominaciones acordadas en las listas que acompañan los acuerdos bilaterales o regionales. En el caso de España, tradicionalmente los tratados bilaterales han servido para atender problemas concretos de denominaciones españolas en determinados mercados, con el propósito de lograr una protección más efectiva.

3. En el marco del mercado interior, la obligación de garantizar la libre circulación de mercancías requiere que las prohibiciones relativas a las indicaciones geográficas de los productos, que por su naturaleza surgen del derecho nacional y son normas territoriales, no se apliquen de manera que tengan el efecto de obstruir la libre circulación de mercancías en el espacio comunitario, a menos que esté amparada por alguna de las excepciones del Art. 36 del TFUE. Entre las excepciones establecidas,

se admiten medidas para la protección de indicaciones geográficas, que se consideran válidas si son necesarias para garantizar que la denominación de origen cumpla su función específica de garantizar que el producto amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares.

4. La justificación para la protección de las indicaciones geográficas, en principio se centra en el valor de la información para el consumidor, pero encierra una motivación importante en el valor económico que su uso aporta a los productores. La política y estrategia de la protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea, toma en cuenta la necesidad identificada de sustituir los subsidios a los agricultores por una herramienta que les permita competir en el mercado internacional, mediante un sistema basado en la calidad en el proceso de producción de los productos agrícolas más que en el volumen de producción. Esta circunstancia se refleja en la posición de la Unión Europea en las negociaciones sobre el registro multilateral de las indicaciones geográficas al amparo del Art. 24.3 del ADPIC.

VII

1. Los productos con indicaciones geográficas que participan de los regímenes de certificación europeos públicos y privados están sujetos a las reglas del mercado interior, las normas de competencia, los requisitos de etiquetado e información para los consumidores, así como a la legislación específica del ámbito cubierto por el régimen de certificación, resultando en un sistema de normas excesivamente complejo. La protección europea *sui generis* es aplicable a los sectores específicos de los productos agrícolas y alimenticios, vitivinícolas y las bebidas espirituosas, fuera de los cuales la protección de las indicaciones geográficas descansa en las normas de competencia desleal o el derecho de marcas. Dicha reglamentación *sui generis* de indicaciones geográficas busca garantizar una aplicación uniforme, evitar los efectos proteccionistas y establecer su relación con derechos sobre otros signos, como las marcas, mediante la incorporación de disposiciones concretas al respecto.

2. El objetivo inicial de la normativa relativa a las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, además de realzar la política de calidad, fue simplificar la diversidad de leyes nacionales para promover la competencia y mejorar

la información disponible al consumidor sobre la autenticidad del producto. El Reglamento 1151/2012 es de aplicación a los productos agrícolas destinados a alimentación humana. La reglamentación define tanto a las indicaciones geográficas protegidas como a las denominaciones de origen protegidas, las cuales se diferencian en la naturaleza del vínculo con el lugar de origen y requisitos sobre el lugar de elaboración y transformación de los productos, en línea con los cambios al sistema de Lisboa que supone el Acta de Ginebra. Es de particular interés que la protección está establecida en términos amplios, pues protege contra el (1) uso comercial de denominaciones para productos comparables o que aprovechen la reputación de la denominación protegida; (2) la usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero o se deslocalice; (3) la indicación falsa o falaz en cuanto al producto, su origen, naturaleza o características esenciales, o (4) cualquier otra práctica que pudiese inducir a error sobre el auténtico origen del producto. Los Estados miembros están obligados a prevenir o detener cualquier uso ilegal, designar las autoridades competentes para tomar las medidas de protección, que pueden ser ejercitadas directamente por el Estado *ex officio*. La articulación concreta de la protección y la facultad de ejercerla *ex officio* supone una tutela efectiva que corresponde al nivel más elevado pactado en el ADPIC para los vinos y bebidas espirituosas.

Aunque la reglamentación europea prohíbe que se registre un nombre genérico y establece la imposibilidad de que una denominación o indicación registrada se convierta en genérica, el asunto no ha estado exento de controversia y los criterios elaborados por la jurisprudencia comunitaria requieren que se tome en consideración la situación en los Estados miembros y las áreas de consumo en conjunto con las legislaciones nacionales y comunitarias relevantes. Los aspectos relacionados al potencial conflicto entre las indicaciones geográficas y las marcas son abordados directamente en el Reglamento 1151/2012: (1) no se puede registrar una indicación o denominación que esté en conflicto con una marca con reputación y notoriedad de manera que cause confusión sobre el origen (Art. 6.4); (2) una causa de oposición es que el registro ponga en peligro la existencia de una marca (Art. 10.1(c)); (3) las marcas registradas con posterioridad a un registro conforme al Reglamento se anularán o su solicitud se denegará (Art. 14.1), y (4) se permitirá en determinadas

circunstancias la coexistencia de una indicación o denominación y una marca previa(Art. 14.2).

Un elemento significativo de este sistema es que la determinación inicial se realiza en el ámbito nacional, donde aspectos relativos al vínculo con el origen, la delimitación de la zona, si es genérico o existe conflicto con alguna marca deben pasar un control inicial, pues gran parte de los fundamentos para oponerse a la protección deben surgir en el proceso nacional antes de que la Comisión evalúe la solicitud. Asimismo, durante el proceso, el Estado miembro recibe información fundamental para la posterior defensa de la indicación o denominación. Este aspecto ofrece ventajas con respecto a un sistema de protección a través de las marcas, como el sistema estadounidense, donde desde una perspectiva central a nivel de una oficina del gobierno federal se evalúan solicitudes de productores de los diferentes estados sin que se haya hecho un examen previo en el que en realidad se aprecie el valor informativo de la indicación geográfica.

Con relación al procedimiento disponible para el registro de indicaciones o denominaciones de terceros países que fue impugnado con éxito en el derogado Reglamento 2081/1992, la reglamentación actual ya no contempla las disposiciones sobre equivalencia del sistema y reciprocidad, y permite que las solicitudes o las oposiciones se puedan hacer ya sea a través de las autoridades competentes del Estado o de forma directa por la persona interesada. Para tener acceso al registro, además de cumplir con las disposiciones procesales, es necesario evidenciar que las denominaciones o indicaciones están protegidas en el lugar de origen. También tienen acceso al registro las denominaciones o indicaciones que estén protegidas en la Unión en virtud de un tratado internacional.

3. La reglamentación sobre el vino y la viña en el espacio europeo está integrada por varios reglamentos, aunque las disposiciones relacionadas con las indicaciones geográficas y las denominaciones, contenidas en los Reglamentos 1308/2013 y 607/2009 son muy similares a las que son aplicables a los productos agrícolas y alimentarios, incluyendo los aspectos procesales relacionados a la fase nacional y a la posibilidad de registro de solicitudes de terceros países. La diferencia entre una denominación y una indicación está en el grado del vínculo con el entorno

geográfico, el porcentaje de la uva utilizada en su elaboración que debe proceder del lugar especificado y las variedades de uva permitidas. La reglamentación requiere información detallada sobre la calidad o las características del producto y que la zona geográfica esté claramente demarcada e incluida en la solicitud, de forma pormenorizada, exacta e inequívoca, de manera que se refleje la relación entre el *terroir* y el producto final. Los términos de la protección que la reglamentación fija a los productos vitivinícolas se ajustan a las obligaciones establecidas en el ADPIC con relación a los vinos y las bebidas espirituosas, aunque estén acompañadas de términos deslocalizadores. Se trata, en resumen, del derecho a prohibir, *ius prohibendi*, el uso de los términos en productos no amparados en el registro que no garanticen la calidad, reputación o características imputables a su origen geográfico, que resulten falsas o impliquen aprovechamiento de reputación ajena o que puedan generar riesgo de error sobre su origen. El tratamiento a los nombres genéricos, homónimos y los conflictos con las marcas es similar al del Reglamento 1151/2012 sobre productos agrícolas y alimenticios. Tales disposiciones están en armonía con el tratamiento que le da el ADPIC distinguiendo entre los derechos adquiridos previo a su entrada en vigor o después.

4. El Reglamento 110/2008 regula las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y el registro para su protección comunitaria e internacional, cuyo procedimiento de registro se asemeja en gran medida a los referentes a los productos agrícolas y alimentarios y los productos vitivinícolas. El reglamento solo alude a las indicaciones geográficas, definiéndolas como la que identifica a una bebida con un origen si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Es necesario proveer la localidad o región donde ha tenido lugar la fase del proceso de elaboración del producto como parte de los requisitos técnicos. La protección se establece en términos similares a la de los productos vitivinícolas, agrícolas y alimenticios, y en cumplimiento con las obligaciones del Art. 23 del ADPIC. Resulta de relevancia con respecto al proceso de solicitud, que se adapta a las particularidades de estas bebidas, pues se requiere que se acredite el cumplimiento con las condiciones establecidas para cada tipo de alcohol y que se informe sobre el método de obtención de la bebida, por ser uno de los elementos que pueden influenciar sus características y reputación.

5. En España la regulación de las indicaciones geográficas se encuentra condicionada por el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, según las competencias que hayan asumido. La fase nacional dispuesta en los reglamentos de registro de indicaciones geográficas se regula por el Real Decreto 1335/2011 en el caso de las denominaciones de origen e indicaciones cuyo ámbito territorial exceda el de una Comunidad Autónoma y en las ya aprobadas por una Comunidad Autónoma que deben ser remitidos al Ministerio de Agricultura para que éste lo remita a la Comisión Europea. La Ley 6/2015 del 13 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, establece un nuevo y único marco legal nacional sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen como régimen jurídico complementario al establecido por el Derecho de la Unión Europea.

Sus normas son de aplicación a los productos cubiertos por los reglamentos europeos sobre indicaciones geográficas. Tanto las definiciones como los requisitos de los referidos reglamentos son incorporados al establecerse como causa para oponerse al registro que se demuestre el incumplimiento de las condiciones que deben reunir conforme a las definiciones en ellos contenidas. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los reglamentos tendrá que evaluarse a nivel nacional y cualquier cambio al respecto en la normativa europea será de aplicación en el proceso nacional. El Art. 12 de la Ley 6/2015 establece que los nombres protegidos son de dominio público, por lo que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen, y tampoco podrá negársele su uso a cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos aplicables, salvo por una causa legalmente establecida.

Al igual que en los reglamentos europeos, se provee una protección contra el uso engañoso y falaz, que a su vez con relación a los productos que no son vinos o bebidas espirituosas es más amplia que la del ADPIC. La protección cubre, en todas las fases de comercialización, supuestos de imitación, evocación, falsedad sobre procedencia, origen geográfico, naturaleza o características esenciales, aunque se usen vocablos deslocalizadores. También se prohíbe el registro como marcas, nombres comerciales o razones sociales de signos que reproduzcan, imiten o evoquen y los operadores agrarios deben asegurarse de que la información sobre procedencia se

distinga y no se pueda confundir con una indicación geográfica o denominaciones de origen de un producto con el cual no cumple con los requisitos. Se prohíbe, además, que se registren nombres de dominio de indicaciones geográficas si el titular carece de los derechos correspondientes.

La nueva legislación ha llevado a cabo una armonización y simplificación en las reglamentaciones repartidas en diferentes ámbitos de competencias que convergen en una entidad responsable por su trámite en el ámbito comunitario y por la defensa de su registro en coordinación con las entidades interesadas. En ese sentido, se refleja la búsqueda de un equilibrio, que se ha nutrido de cuestionamientos y determinaciones judiciales a lo largo de los años, entre la realidad de que la indicación geográfica es un derecho colectivo íntimamente relacionado a aspectos territoriales reivindicados por las Comunidades Autónomas y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones internacionales que le compete al Estado, pero que a su vez depende de la ejecución de los órganos designados a escala autonómica.

VIII

1. A pesar de que las normas europeas relativas a la protección de las indicaciones geográficas incorporan en su núcleo la prohibición de conducta desleal que pueda resultar en el engaño al consumidor o información falaz sobre el verdadero origen de los productos, la protección complementaria que pueda proveer la reglamentación general sobre competencia desleal es de particular interés. La Directiva 2005/29 tiene el objetivo de afianzar la seguridad jurídica mediante parámetros claros para los consumidores y los comerciantes para contribuir al buen funcionamiento del mercado interior. Ya que la prohibición general de “prácticas comerciales desleales”, que se establece tiene el propósito de capturar prácticas no incluidas en las demás disposiciones y sobre las cuales aún no se hayan desarrollado criterios se plantea, por lo tanto, si en la medida en que existan disposiciones específicamente aplicables a la protección de las indicaciones geográficas es o no es aplicable esta cláusula general. Ahora bien, sí sería de aplicación en los casos en que por alguna razón no se pueda acreditar la aplicación de las normas sobre indicaciones geográficas, ya sea por no haberse registrado y no estar cubiertas por las normas especiales, por pretenderse su protección en una jurisdicción en la que no se

reconozca como indicación geográfica o porque el reclamante o perjudicado no sea el titular del registro de la indicación geográfica. Ciertas conductas puntuales relativas al origen geográfico y las cualidades de los productos relacionados, referencias engañosas sobre el origen geográfico o comercial del producto, así como la apariencia de aprobación de una entidad pública o privada sobre el origen, cualidades o método de producción están entre las prohibidas conforme a la Directiva.

Por su parte, en España la LCD tiene por objeto la protección de todos los que participan en el mercado, además del funcionamiento correcto del sistema, para evitar que situaciones incorrectas lo distorsionen. Incluye conductas como actos de confusión, engaño, comparación, denigración, imitación, explotación de reputación ajena y violación de normas. Acerca de la eventual aplicación cumulativa de la legislación sobre competencia desleal y marcas, el Tribunal Supremo ha establecido que considerando que la imitación de un signo ajeno puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado y que ambas legislaciones cumplen funciones diferentes, corresponde evaluar las conductas señaladas con relación a cada norma. Cabe entender que este enfoque resulta también relevante con respecto a las indicaciones geográficas, , pues la protección del consumidor frente a quien pretenda engañar sobre el origen geográfico o las características de calidad de un producto, esté o no registrado o reconocido el producto a través de un sistema particular, está amparado por la LCD.

2. El registro de una marca comunitaria conforme al Reglamento 207/2009 es relevante para la protección de las indicaciones geográficas en la medida que puede conllevar la apropiación de nombres geográficos, hacer posible la protección de indicaciones geográficas mediante el registro de marcas de certificación o permitir la protección de indicaciones geográficas de otros países que son protegidas como marcas en el lugar de origen. Una vez se obtiene el registro, se pueden ejercer los derechos que conlleva en todo el espacio comunitario. Los nombres geográficos se consideran *prima facie* descriptivos y están incluidos en las causas de denegación absoluta al registro, a menos que se pruebe que hayan adquirido carácter distintivo o significación secundaria o que se trate de una marca comunitaria colectiva. Además, se prohíben de manera absoluta las marcas que puedan inducir a error al público sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio y las

marcas que incluyan o consista de una indicación geográfica de vinos o bebidas espirituosas que los identifique si no tienen dicho origen.

Las posibilidades que establece la reglamentación comunitaria de registrar un nombre geográfico como excepción (ya sea por haber adquirido significación secundaria, ser una marca colectiva, etc.) pueden representar una oportunidad importante en la estrategia de comercialización de un producto. Por razones válidas, como puede ser la incapacidad de establecer el sistema de control requerido por la reglamentación *sui generis* de las indicaciones geográficas, el registro de una marca puede ser el mecanismo disponible para su protección. Además, el uso de las marcas puede ser instrumental en el desarrollo de la fama o reputación de un lugar y puede ser una alternativa en caso de que exista alguna dificultad en establecer técnicamente el vínculo entre el producto y el lugar geográfico. Sin embargo, en el ámbito europeo y conforme a las disposiciones del ADPIC, una marca con elementos geográficos no prevalecerá ante una indicación geográfica debidamente registrada antes.

En el ordenamiento español, la idea de que los nombres geográficos no deben ser objeto de apropiación por particulares está presente en la premisa general de que no deben tener acceso al registro en la Ley 17/2001. Se prohíben las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones para designar la procedencia geográfica, a menos que hubiesen adquirido carácter distintivo o significación secundaria o se trate de una marca compleja cuyo conjunto sea distintivo, aunque es aplicable la prohibición de marcas compuestas por indicaciones geográficas protegidas. Además, se prohíben las marcas que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica, para lo cual se evaluaría el efecto del signo en la percepción sobre el origen del producto y las marcas que contengan o consistan de la procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas, conforme al Art. 23 del ADPIC. Las marcas colectivas y de garantía pueden servir para señalar la procedencia geográfica. Ahora bien, el derecho a una marca de un titular no le faculta a impedir a terceros el uso en el tráfico económico de indicaciones relativas a la procedencia geográfica u otras características de éstos, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

1. A pesar de que el sistema europeo de protección de las indicaciones geográficas, así como la reglamentación sobre la competencia desleal y de las marcas que aplica subsidiariamente, parecería presentar una protección regional completa y reforzada, la controversia sobre la denominación *Budweiser* y la marca *Bud* en diferentes jurisdicciones europeas resulta de gran interés para ilustrar la gran complejidad del sistema resultante. De su análisis cabe resaltar varias conclusiones.

2. Los convenios internacionales sobre indicaciones geográficas pueden tener efectos decisivos en controversias que contrapongan los derechos que se derivan del tratado y los derechos sobre marcas. La protección surgida de un convenio bilateral celebrado entre un Estado miembro de la Unión Europea y un tercer Estado se convierte en parte del derecho nacional aplicable a un asunto que puede tener el efecto de excluir el registro de una marca, aunque es necesario considerar que de no referirse ni directa ni indirectamente a la procedencia geográfica del producto, una protección independiente no podría ampararse en la excepción del Art. 36 del TFUE. Por otro lado, la existencia del registro comunitario se opone a la aplicación de una protección que surja de un tratado entre dos Estados miembros, si no ha sido objeto de una solicitud de registro al amparo del Reglamento comunitario. En este contexto, sobresale la relevancia y efectividad de los acuerdos bilaterales como mecanismos de protección de las indicaciones geográficas, pues aunque no implica que no se tendrá que evaluar el conflicto entre la marca y la indicación geográfica en función de las normas de los tratados aplicables, la especificación del término protegido en el tratado bilateral elimina la incertidumbre sobre si la indicación geográfica en efecto está protegida en la jurisdicción en la que se invoca.

La coexistencia de marcas e indicaciones geográficas es una alternativa ante los conflictos que entre ambas se puedan presentar si de la evaluación de la percepción del consumidor sobre la procedencia de los productos o servicios se concluye que cada producto cuenta con reputación propia, que el público es capaz de distinguir entre ellos y no representan falsamente el origen del producto del otro. El uso concurrente de una denominación que implique la coexistencia de una marca con más de un titular o de una marca y una indicación geográfica está admitida tanto en el

ADPIC como en el derecho comunitario. Ahora bien, ante una solicitud de marca comunitaria de un término que no esté registrado como marca comunitaria, correspondería determinar la existencia de una protección nacional o de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, para determinar su protección previa en el territorio de un Estado miembro.

3. Las posibilidades de amparar la protección, o la oposición a la protección, de las indicaciones geográficas en fundamentos de derechos humanos está planteada y es un asunto que se debe continuar examinando conforme a los desarrollos jurisprudenciales y convencionales en ciertos sectores específicos. El TEDH expresó que la solicitud de marca *Budweiser* generaba intereses propietarios y la expectativa de que sería evaluada conforme al derecho aplicable, por lo que podría generar obligaciones respecto al Art. 1 del Protocolo 1 de el CEDH, aunque en ese caso particular no se concluyó que se hubiese infringido la disposición. Ahora bien, la posible aplicación del derecho a la propiedad del Art. 1 del Protocolo Núm. 1 del CEDH a las indicaciones geográfica se tendría que distanciar de la aplicación a las marcas por las diferencias entre ambos tipos de propiedad intelectual y la naturaleza colectiva de la titularidad de las indicaciones geográficas. Por último, las restricciones que imponen los Estado en virtud de la protección de las indicaciones geográficas muy bien pueden ser objeto de impugnación por violar otros derechos humanos reconocidos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión.

6. Los casos en torno a *Budweiser* no deben considerarse como un reflejo de la efectividad de la reglamentación actual sobre indicaciones geográficas en la Unión Europea, pues muchos de ellos se basan en solicitudes que los órganos estatales o comunitarios han tardado años o décadas en evaluar y resolver, por lo que se han resuelto conforme al derecho aplicable previamente, en un sector que ha experimentado un desarrollo importante en los últimos diez años. Cabe considerar que incluso de existir un registro multilateral como el propuesto por la Unión Europea en el marco de la OMC, en relación a *Budweiser* hubiesen persistido los conflictos entre las marcas, los efectos de las fechas de registro y los casos se hubiesen terminando decidiendo en función de la percepción de los consumidores, los derechos anteriores y el derecho nacional aplicable.

1. La reglamentación de las indicaciones geográficas en los EE.UU. presenta un contraste marcado con la protección que reciben en Europa y un enfoque minimalista con relación a las obligaciones internacionales. El régimen de protección responde a los intereses que se quieran proteger, la estructura de reparto de competencias, así como a la tradición jurídica prevalente. Todos esos factores condicionan el sistema de protección de las indicaciones geográficas en los EE.UU., compuesto por 50 estados y otras jurisdicciones que incluyen a Puerto Rico.

2. Entre los poderes conferidos en la Constitución de los EE.UU. al gobierno federal, está la atribución de reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados y con las tribus indias, lo cual se conoce como la ‘cláusula de comercio o cláusula de comercio interestatal’. Además, conforme al principio de la cláusula de comercio durmiente, se invalidará una legislación estatal que imponga un obstáculo indebido al comercio interestatal. El gobierno federal tiene, por lo tanto, la facultad de reglamentar aspectos relacionados al comercio como pueden ser las marcas y los signos distintivos, aunque también puedan ser aplicables las legislaciones estatales que no estén prohibidas o entren en conflicto con el poder federal sobre el comercio. En el contexto de las marcas, el uso en el comercio al amparo de la ley federal se refiere a una venta o circulación de un producto en el comercio interestatal o con naciones extranjeras. Las normas sobre indicaciones geográficas podrían surgir en el ámbito estatal o en el federal, aunque el efecto de las normas estatales sería limitado sólo al territorio estatal, según la jerarquía de las respectivas normas establecida en la Constitución.

3. Aunque la cláusula de supremacía establece que los tratados una vez aprobados y las leyes federales son la ley suprema del país, en la práctica los tratados concluidos por los EE.UU. usualmente son interpretados como ‘tratados no autoejecutables’ (*non self executing*) hasta que se legisle disponiendo su aplicabilidad interna. Una vez el tratado es eficaz y entra en vigor en EEUU, opera el principio de jerarquía normativa, por lo que recibe el mismo tratamiento y tiene igual jerarquía que una ley federal: no puede ser contrario a la Constitución, puede ser modificado por una ley federal o un tratado posterior y prevalece sobre las constituciones y leyes

estatales, y le es aplicable la regla del último en llegar. La ley habilitadora de los Acuerdos de Uruguay, URAA, incorporó todos los cambios necesarios al ordenamiento interno para su implementación, incluyendo las disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones con relación a las indicaciones geográficas.

XI

1. Las obligaciones internacionales relativas a las indicaciones geográficas se han ido incorporando en el ordenamiento estadounidense en sectores jurídicos ya establecidos, como en las normas sobre la competencia desleal y las marcas. En el caso de la competencia desleal, las limitaciones de la figura jurídica en el ámbito federal condicionan la efectividad de las obligaciones internacionales incorporadas. A partir de la aprobación del *Lanham Act*, cuya Sección 44 incorpora las obligaciones relativas al CUP y la Convención Panamericana, la posibilidad de que sirva de base para el ejercicio de jurisdicción federal original en materia de competencia desleal ha sido limitada jurisprudencialmente a las reclamaciones entre un nacional de un Estado firmante de los convenios y un nacional estadounidense, a menos que la reclamación de competencia desleal surja de la infracción de una marca protegida y sean aplicables las causas de acción expresamente dispuestas en la sección 43 del *Lanham Act*. Respecto a las indicaciones geográficas, al amparo de la sección 43(a) del *Lanham Act* existe una causa de acción civil por competencia desleal por la designación falsa de origen, descripciones o representaciones falsas o prácticas desleales amparadas por tratados internacionales. La sección 44 tiene el propósito de implementar las obligaciones convencionales de los EE.UU. con relación al CUP y la Convención Panamericana, por lo que establece el trato nacional para los nacionales de los países firmantes, además de los compromisos sustantivos establecidos en los convenios internacionales que tengan por objeto la competencia desleal, marcas o nombres comerciales.

En cuanto a si las disposiciones del *Lanham Act* sobre competencia desleal constituyen una tutela *efectiva* en el sentido de los citados convenios, no se puede afirmar que exista un derecho federal sobre competencia desleal que incorpore ampliamente las obligaciones internacionales de los EE.UU. Respecto a las indicaciones geográficas, ya que el ADPIC especifica que los Estados Miembros

arbitrarán los medios legales para impedir cualquier uso de una indicación geográfica que constituya un acto de competencia desleal según lo establecido en el art. 10^{bis} del CUP, no proveer una protección a las indicaciones geográficas conforme al referido artículo del CUP constituye un incumplimiento del ADPIC. Por lo tanto, la interpretación restrictiva que se ha hecho de las secciones 43 y 44 del *Lanham Act*, según la cual sólo se garantiza un derecho de reciprocidad y no incorpora derecho sustantivo sobre competencia desleal, que según la doctrina reseñada es una protección más limitada que la establecida en el CUP, apunta a un incumplimiento también con relación al ADPIC. Aunque en el ámbito federal existen normas instrumentadas a través del *Federal Trade Commission (FTC)* para la protección de los consumidores, su efectividad para la tutela de las indicaciones geográficas es cuestionable, a pesar de que abarca los supuestos falsas representaciones sobre el origen de los bienes importados y de marcas de certificación que ya no cumplen con las especificaciones.

2. Antes de la aprobación del *Lanham Act*, ya se había planteado en la jurisdicción estadounidense el cumplimiento con las obligaciones del CUP en torno a los efectos engañosos de los nombres geográficos y su interacción con los derechos sobre marcas y nombres comerciales. El criterio utilizado en tales casos fue el de la posibilidad de engaño. Con relación a los derechos sobre marcas establecidos en el CUP, la interpretación de los tribunales ha sido que no provee derechos sustantivos, sino la garantía del trato nacional. La incorporación del TLCAN no requirió cambios mayores en el *Lanham Act*, salvo con relación a las indicaciones geográficas, cuyas disposiciones son esencialmente iguales a las del ADPIC, excepto que no se incluye la protección para los vinos y las bebidas espirituosas del Art. 23 del ADPIC. La incorporación de los cambios requeridos en el derecho interno para el cumplimiento con el ADPIC mediante la URAA tampoco requirió cambios significativos con relación a las marcas, excepto con la protección más elevada de los vinos y bebidas espirituosas. Las medidas de observancia para evitar la importación de falsificaciones se establecen en la sección 42 del *Lanham Act* y la Ley Arancelaria.

3. La prohibición de registrar nombres geográficos dispuesta en el *Lanham Act* es una de las formas en que se protegen las indicaciones geográficas. En términos de la legitimación para reivindicar protecciones del *Lanham Act*, a diferencia del ADPIC,

que otorga legitimación a las ‘partes interesadas’, el criterio en la ley es que está legitimado quien probablemente se vaya a ver afectado, por lo que tiene que probar un interés legal o comercial que pueda verse afectado por la conducta que se impugna. Se ha establecido que el *Lanham Act* puede tener efecto extraterritorial si las actividades tienen un efecto sustancial en el comercio.

El *Lanham Act* no define qué se entiende por un término geográficamente descriptivo, pero la regla general es que el nombre de un país, región o ciudad, por sí solo, no es susceptible de apropiación exclusiva como marca. En la ley se clasifican los tipos de marcas geográficas entre: (1) marcas geográficamente engañosas, las cuales serán rechazadas si la referencia geográfica en la marca es falaz; (2) mayormente geográficamente descriptivas, las cuales podrían tener acceso al registro si se convierten en distintivas, y (3) mayormente geográficamente descriptivamente engañosa, las cuales no pueden registrarse ya que no podrían convertirse en distintivas. Se considera que una marca es geográficamente engañosa si el significado principal de la marca es un lugar geográfico conocido; si el consumidor probablemente creerá que el producto se origina en el lugar indicado en la marca, aunque en realidad no se origine ahí, y si la falsa representación sería un factor relevante en la decisión del consumidor. El uso de los nombres geográficos puede ser susceptible de registro y estar protegido como parte de la marca si se determina que es un uso arbitrario (el significado de la palabra no se relaciona con el producto relativo a la marca) o si ha adquirido significación secundaria (el nombre evoca al productor, no al lugar), cuyo efecto sea que el consumidor relacione el producto con un comerciante en particular. Para la determinación de si el lugar es conocido, el público relevante es el estadounidense. Aunque se afirme que se cumple con las obligaciones internacionales sobre indicaciones geográficas a través de reglamentación de las marcas en EE.UU., ciertamente las posibilidades de registro de nombres geográficos diluye en gran medida la protección.

Los EE.UU. en parte cumplen con sus obligaciones internacionales referentes a las indicaciones geográficas permitiendo su registro como marcas de certificación, con los derechos y protecciones que el *Lanham Act* ofrece a los titulares registrales, según lo representaron al momento de negociar el ADPIC y han continuado informado en ocasión del examen de sus políticas comerciales. En el ordenamiento de

EE.UU. un nombre geográfico puede registrarse como una marca de certificación aunque sea mayormente descriptiva. Al momento de solicitar el registro, las características que mediante la marca son certificadas deben explicarse de manera clara, para que revelen la naturaleza de la certificación, ya que esa explicación acompañará el registro. Sin embargo, la protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas de certificación no es equivalente a la protección del sistema *sui generis* europeo, pues se distinguen en aspectos importantes. Las marcas de certificación no tienen requisito de evaluación del vínculo entre las características, calidad o reputación del producto y el lugar geográfico ni que pasar antes de que se solicite el registro conforme al *Lanham Act* por un proceso de evaluación por las entidades locales, equivalentes a las autoridades nacionales europeas. Así pues, el registro de la marca de certificación no necesariamente corresponde a un reconocimiento del lugar de origen de la indicación geográfica, por lo que puede conllevar que se registren nombres geográficos que en realidad no cumplen con la definición del Art. 22.1 del ADPIC. Tampoco se impone una responsabilidad específica de control como en el sistema europeo con relación a las autoridades nacionales o se requiere una delimitación del espacio geográfico al que se refiere la marca de certificación. Por último, mientras que en el sistema europeo las condiciones para el uso de las indicaciones geográficas tienen publicidad en el registro, la condiciones de uso de las marcas de certificación no necesariamente se publican, por lo que la información disponible para el consumidor es menor. La protección del *Lanham Act* no provee ni el mismo nivel de certeza sobre las reglas aplicables ni el escrutinio previo sobre si se justifica un nivel de protección mayor que el de las marcas en general en virtud de la conexión entre el producto y el lugar.

4. El *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)*, adscrito al Departamento del Tesoro de los EE.UU., al regular la información sobre el origen y la identidad de los productos vitivinícolas y las bebidas espirituosas, interviene directamente en el cumplimiento de los EE.UU. con sus obligaciones internacionales, en el contexto del certificado de aprobación de etiqueta (*Certificate of Label Authority* o COLA) y la aprobación del uso de las indicaciones geográficas en las etiquetas de los vinos. Las normas vigentes admiten algunos nombres utilizados con carácter previo a la reglamentación actual, siempre que se incluyan salvaguardas para evitar la

confusión. Por lo demás, se prohíben afirmaciones, diseños u otras representaciones que indiquen o infieran un origen que no sea verdadero.

Se establecen dos categorías: denominación de origen y AVA. En el proceso de aprobación de un AVA se evalúa el vínculo entre el lugar geográfico y al aprobarse se publica la información relacionada a las características del lugar geográfico y la delimitación de la región incluida. Con respecto al vino importado, un área vitivinicultural o AV se refiere a una región establecida cuya delimitación ha sido reconocida y definida por el País de origen y autorizada a ser utilizada en las etiquetas para el consumo en el lugar de origen. En comparación con las clasificaciones de la reglamentación comunitaria, tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas europeas cumplen con los criterios para designarse como un Área Vitivinicultural o AV importada, conforme al Art. 93 del Reglamento 1308/2013. El sistema permite usos que no cumplen con los propósitos de la reglamentación, pues en una etiqueta de vino pueden coincidir términos geográficos en la marca, la declaración sobre el origen, la dirección, el tipo de vino o variedad de la uva.

Con relación a los vinos, en EEUU se incluye una categoría de indicaciones semigenéricas que pueden usarse aunque el vino no se origine en el lugar indicado, siempre que se indique el verdadero origen. Después de la entrada en vigor del ADPIC, se promulgó legislación con una lista de los términos semigenéricos que antes se establecían mediante reglamentación, cristalizando su contenido, pues no se permite que se varíe administrativamente a menos que sea para añadir términos. Permitir que se utilicen los nombres semigenéricos aunque no concuerden con el origen de los productos, cabe entender que está reñido con la obligación establecida en el Art. 23 del ADPIC de otorgar una protección mayor a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas aunque no sean engañosas. Aunque los párrafos 4 al 8 del Art. 24 del ADPIC establecen la excepción de los nombres geográficos utilizados por mucho tiempo o comunes, que en esencia es lo que son los semigenéricos, la disposición estadounidense parece sacarlos del ámbito de negociación de buena fe que establece el propio ADPIC. En el 2006, tras el acuerdo bilateral sobre vinos entre los EE.UU. y la Unión Europea en el que se reconocieron mutuamente indicaciones geográficas, se eliminaron algunos términos europeos de la

lista con respecto a las cuales no se podrán utilizar para designar vinos de otro origen a menos que también se designe el verdadero origen, cumplan con los estándares de ese tipo de vino y hubiese obtenido un COLA autorizando el uso de la denominación antes del 10 de marzo de 2006.

5. Una marca y la referencia al origen en una etiqueta de un vino pueden entrar en conflicto, considerando que las determinaciones sobre una y otra son tomadas por agencias administrativas con competencias específicas. De las expresiones del *TTB* durante los procesos administrativos de la aprobación de AVAs estudiados se puede concluir que si bien la posibilidad de confusión del consumidor es un criterio que el *TTB* valora en algunos casos, no es decisivo para su determinación. El reconocimiento del lugar y sus características distintivas es la función de las AVAs, por lo que el *TTB* se ha concentrado en su rol en ese contexto y no necesariamente en sopesar intereses en conflicto o reconocer derechos marcarios, lo cual no forma parte de sus competencias. Ahora bien, la consideración de la posible confusión de los consumidores sí lo es, por lo que en ese contexto se debe valorar la existencia de derechos previos que puedan ser coartados o causar perjuicio al consumidor. Se plantea la efectividad de este sistema de protección ya que los titulares de indicaciones geográficas extranjeras, estén protegidas en EE.UU. como marcas de certificación o AVs, tienen que estar pendientes a todas las solicitudes que se presenten para poder intervenir oportunamente e impedir que su indicación geográfica se convierta en genérica, se disminuya su carácter distintivo o en el futuro esté impedida de usarla.

La regla que ha esbozado el *TTB* en términos de que una vez aprobada un AVA no se admite el uso de una marca que haga referencia al nombre del AVA sin cumplir con los requisitos, se acerca a la prohibición establecida en el ADPIC de que una vez aprobada una indicación geográfica para vinos se denegarán o invalidarán las marcas que hagan referencia al nombre geográfico sin tener el origen. Ya que el registro de un AVA o AV requiere la verificación del vínculo con el lugar de origen, de cierta manera se justifica que se le dé preferencia a la información sobre el producto que se transmite con el AVA o AV. Ahora bien, es importante recordar que muchas indicaciones geográficas registradas como marcas de certificación cumplen

con el criterio de vínculo entre el producto y su lugar de origen aunque el sistema de registro de esas marcas no requiera la verificación del mismo.

6. Al evaluar la eficacia de la protección de los nombres geográficos de los vinos en los EE.UU., es relevante el hecho de que aspectos relacionados con la etiqueta del vino, que para fines del consumidor es una sola, están en la práctica fragmentados en diferentes ámbitos normativos cuya regulación descansa en distintas entidades gubernamentales, mientras que las indicaciones geográficas pueden estar en uno (marcas regulares o marcas de certificación) o en otro (AVA). Ya que se representa que la protección de las indicaciones geográficas a través de las marcas es suficiente para el cumplimiento con las obligaciones internacionales, es necesario que se provean normas para resolver los conflictos que pueden surgir, en el caso de los vinos, entre ambos sistemas de protección y evaluación. Al no existir reglas claras de cómo atender los conflictos, no surge un elemento de cohesión entre la reglamentación fragmentada del *Lanham Act* y del Departamento del Tesoro que permita el cumplimiento con las obligaciones internacionales. Aunque las reglas para abordar los conflictos están en el ADPIC, la integración difusa de las normas en las pocas enmiendas que se le hicieron al *Lanham Act* no resulta suficiente. No haber integrado directamente las referidas normas disponibles en los instrumentos internacionales y el fraccionamiento de competencias administrativas, resultan en el incumplimiento indirecto de las obligaciones internacionales.

7. Las bebidas espirituosas también están cubiertas por la disposición de la segunda sección del *Lanham Act* que dispone que se denegará el registro de una marca que sea una indicación geográfica que identifique un lugar distinto al origen del producto, usado por primera vez en o después de un año de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entró en vigor con respecto a los Estados Unidos. La reglamentación sobre la identidad del alcohol dispone que los nombres geográficos que designan distintos tipos de bebidas espirituosas, a menos que el *TTB* no haya determinado que se han convertido en genéricos, no podrán usarse en destilados producidos en cualquier otro lugar diferente a la región indicada por el nombre, a menos que se utilice el adjetivo “tipo” o “americano” o algún otro indicando el verdadero lugar de producción, y el producto concuerde con la identidad (contenido, grados prueba, etc.) de los de esa región en particular. Esta disposición cabe sostener que contradice la obligación

establecida en el Art. 23.1 del ADPIC, que establece una prohibición, en el caso de las bebidas espirituosas y los vinos, del uso de indicaciones geográficas que no sean originarios del lugar, aunque utilicen vocablos deslocalizadores, como “tipo”, “estilo” o “imitación”. La aplicación del *Lanham Act* a los términos geográficos en las marcas de las bebidas espirituosas puede ser fuente de controversia si la marca resulta engañosa con relación a la categoría de las bebidas o implica aspectos controversiales con relación al nombre geográfico. El análisis de las controversias surgidas en los EE.UU. con relación a *Havana Club* refleja que no necesariamente se cumple con la protección de los nombres geográficos de las bebidas espirituosas pactada en el ADPIC, que la autorización marcaria y la evaluación de la etiqueta de las bebidas no siempre es coherente y la incongruencia de la regla de que leyes posteriores van por encima de las obligaciones contraídas mediante tratados, incluso sin que se evalúen las posibilidades de armonizar ambas disposiciones.

La protección de las indicaciones geográficas relativas a otros productos ha sido mayormente objeto de reglamentación en los estados, por lo que su alcance está condicionado por el reparto de competencias entre el gobierno federal y los estados. A tales efectos, las iniciativas estatales para poner en vigor políticas de calidad van a estar limitadas por la aplicación de la ley federal y la protección tendrá un ámbito muy reducido que no podrá tener en cuenta los conflictos que surjan con marcas de otros estados y de otros países, ni la interacción con la designación estatal y las marcas. La reglamentación estatal también podría cuestionarse por atentar contra la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución federal. Otros productos de terceros países que tengan indicaciones geográficas en su lugar de origen, tienen disponible la protección del *Lanham Act* para el registro de las indicaciones geográficas como marcas de certificación. La reglamentación a escala nacional de las indicaciones geográficas para otros productos en los EE.UU. no parece ser algo que vaya a ocurrir ni a corto ni a mediano plazo, considerando que sobre las indicaciones geográficas se ha optado por una reglamentación minimalista, utilizando las normas legales sobre competencia desleal y marcas, y porque no es un asunto con relación al cual haya una tendencia clara a nivel internacional que sirva para promover legislación más específica a nivel nacional.

8. La incorporación de las obligaciones internacionales sobre la protección de las indicaciones geográficas fragmentada en la legislación sobre competencia desleal, marcas o reglamentación específica sobre vinos y bebidas espirituosas supone cierta dificultad con relación a cómo hacer valer los derechos tanto a los nacionales como a los extranjeros. La vía procesal que corresponda para reivindicar los derechos relativos a las indicaciones geográficas dependerá de cómo se configuró la violación. Mientras que respecto a las violaciones relacionadas al engaño sobre el origen que puedan causar un daño sustancial a los consumidores tiene jurisdicción la *FTC*, si se trata de algún aspecto del *Lanham Act*, dependiendo de si la violación a las protecciones de las indicaciones geográficas surge por el registro de una marca o por conducta que infrinja los derechos sobre una marca registrada, se tendrá que participar en el proceso mediante la oposición al registro, entablar alguna acción para que cese el uso de la marca o solicitar los remedios disponibles en la secciones 32, 35, 43 y 44 del *Lanham Act*. De ser un asunto relacionada a una ley o reglamentación especial, como ocurre con los vinos o bebidas, corresponde aplicar las normas que administra el *TTB* con relación a la importación, autorización de etiquetas y los remedios provistos. En términos de la competencia judicial, si la causa de acción surge de una disposición federal sobre marcas, la Ley de la Judicatura federal establece que los tribunales de distrito federal tendrán jurisdicción original. Ahora bien, la jurisdicción sobre demandado plantea dificultades si éste no tiene presencia en el foro y corresponde ejercer jurisdicción sólo cuando los vínculos con el lugar donde se presenta la demanda son de una naturaleza y constancia tal como para que el demandado se sienta en ‘casa’ en el foro.

XII

1. Ante la falta de uniformidad de la protección a escala internacional de las indicaciones geográficas, los acuerdos regionales, de libre comercio o bilaterales pueden ser un vehículo muy atractivo para exportar el modelo de protección propio mediante las cláusulas pactadas, en especial si se trata de tratados concertados con países en vías de desarrollo.

2. El análisis de varios tratados de libre comercio concluidos por los EE.UU. refleja que el interés por la protección de las indicaciones geográficas no es un asunto

prioritario ni responde a una política de calidad uniforme que se quiera exportar a los socios comerciales, pues la importancia que se le haya dado responde a las características de los intercambios comerciales con cada país en específico. Se contempla la protección de las indicaciones geográficas a través de la legislación de las marcas, incluyendo a las indicaciones geográficas en la definición de tipos de marcas, mientras que las reglas sobre los conflictos que puedan surgir entre las marcas y las indicaciones geográficas se limitan a tratar el supuesto de una indicación geográfica posterior que cause confusión con relación a una marca anterior, reflejando la preocupación que los EE.UU. han expresado en las negociaciones multilaterales sobre los derechos previos de los titulares de las marcas. Este panorama no permite concluir que a través de los acuerdos se hace frente a las carencias de la protección sobre indicaciones geográficas en el ámbito nacional de las partes contratantes. Ahora bien, el objetivo de exportar el sistema de protección estadounidense a través de las marcas al especificar que es una vía de protección aceptada, puede tener el efecto de ir creando un sentido de validez alrededor del sistema de protección estadounidense.

3. Respecto a las negociaciones sobre el registro multilateral pendientes conforme al mandato del ADPIC, la propuesta avalada por los EE.UU. y unos 20 otros Miembros de la OMC se distingue por referirse a un sistema voluntario que provea a los miembros con una base de datos para consultar las indicaciones geográficas registradas. Según se establece en la propuesta conjunta, se busca preservar el equilibrio entre los derechos y obligaciones existentes conforme al ADPIC, la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual para las indicaciones geográficas y la prerrogativa de establecer los métodos de protección en el marco de su propio sistema y práctica jurídica.

4. En términos de si el sistema de protección de las indicaciones geográficas estadounidense cumple con el ADPIC, cabe señalar que las disposiciones del ADPIC no requieren que la protección se formule en un modelo de regulación en particular y la obligación sustantiva consiste en proveer “medios legales” para proveer las protecciones especificadas y prever las excepciones contempladas. El compromiso contraído no incluye el de desarrollar la figura jurídica de las indicaciones geográficas. Las disposiciones sobre marcas examinadas que incorporan la prohibición de referencias geográficas engañosas y el análisis que aplican los

tribunales sirve para limitar el acceso al registro de marcas a los nombres falsos o engañosos, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22.2 del ADPIC. Ahora bien, no se incorpora la obligación de invalidar marcas ya registradas que sean falsas; de hecho, se contraviene en la Sección 2(a) del *Lanham Act*, admitiendo las marcas que contengan indicaciones geográficas, con relación a vinos o bebidas espirituosas, de un lugar distinto al origen que sea usado que se hayan usado por primera vez en o después de un año de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entró en vigor con respecto a los EE.UU. Tampoco surge una incorporación directa o al menos equivalente de las disposiciones del Art. 24, que establecen las excepciones y reglas que deben aplicarse en caso de conflicto, cuya aplicación uniforme entre los Estados Miembros es fundamental para que en realidad se cumpla con las disposiciones del ADPIC.

XIII

1. A los retos que supone para su adaptación local la falta de precisión jurídica y de consenso sobre el alcance de la protección en las normas internacionales relativas a las indicaciones geográficas, en el caso de Puerto Rico hay que añadir la necesidad de precisar las competencias internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno federal como resultado de la singular relación jurídica y política existente entre ambos. La aplicación de las leyes federales a Puerto Rico ha sido fuente constante de cuestionamientos políticos y jurídicos. Luego del cambio de soberanía que supuso el Tratado de París de 1898 y el establecimiento de un régimen colonial por los EE.UU., surgió la conclusión de que Puerto Rico es un territorio ‘no incorporado’ por no haberse determinado por el Congreso su accesión a los EE.UU., en el cual son aplicables los derechos *fundamentales* establecidos por la Constitución federal, pero no todos los derechos. La aprobación de la Ley 600 y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952 no alteró la relación legal y política entre los EE.UU. y Puerto Rico, por ser un territorio que “pertenece a pero no es parte de los EE.UU.”. De la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emana la organización del gobierno interno y en ella se manifiesta su autonomía interna, aunque la extensión de dicha soberanía ha quedado al arbitrio de las interpretaciones jurídicas de los tribunales. En términos de la aplicación interna de las leyes, prevalece la Constitución federal, las leyes federales y los reglamentos sobre la Constitución de

Puerto Rico, que a su vez prevalece sobre las leyes, reglamentos y ordenanzas de la jurisdicción. En su dimensión interna de su relación con los EE.UU. Puerto Rico es tratado como un estado de la Unión en cuanto a la aplicabilidad de las leyes federales, aunque no participe en la formulación de éstas.

La relación entre la ley estatal y la federal depende en gran medida de la aplicación de la ‘doctrina del campo ocupado’ o *preemption*, derivada de la cláusula de supremacía de la Constitución federal. El gobierno federal tiene la atribución constitucional para regular el comercio internacional en virtud de la cláusula de comercio, aunque las competencias pueden ejercerse de manera exclusiva o concurrente con los gobiernos estatales y Puerto Rico. Dicho ámbito incluye las normas de conducta relacionadas a la competencia desleal que afectan el comercio interestatal, la propiedad intelectual en el ámbito federal y los compromisos internacionales relacionados al comercio interestatal e internacional.

2. Con respecto a las marcas, el *Lanham Act* no ocupa el campo y se permite reglamentación por parte de los estados, pues el concepto de ‘comercio’ establecido en el *Lanham Act* se limita al que puede ser regulado por el Congreso de los EE.UU. La Ley también establece como parte de sus objetivos proteger las marcas registradas usadas en el comercio de interferencia de los estados o territorios. En la medida que la Sección 44 del *Lanham Act* tiene el propósito de incorporar las obligaciones internacionales sobre la materia, cualquier legislación estatal que frustre ese propósito, ya sea *de jure* o *de facto*, estaría prohibida por la doctrina del campo ocupado. Por otro lado, cualquier aspecto de la legislación local que interfiera con el comercio interestatal o internacional, tampoco tendría validez.

3. Aunque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene capacidad para celebrar tratados, lo cual le corresponde al gobierno federal de los EE.UU., si un tratado no excluye expresamente a Puerto Rico o no es localmente inaplicable, igual que pasa con la legislación federal, se entiende que aplica a Puerto Rico. Al ser de aplicación un tratado determinado, como el CUP, Puerto Rico está obligado a cumplir con las disposiciones y la legislación interna debe atemperarse a las obligaciones internacionales contraídas por los EE.UU. Los tribunales de Puerto Rico podrán interpretar los acuerdos internacionales como parte de las controversias que se le

planteen, siguiendo la reglas de hermenéuticas establecidas por el Tribunal Supremo. Un incumplimiento con un tratado como consecuencia de una acción legislativa estatal, aunque dependería de tema y tipo de tratado, como norma general será evaluado en contra del acto estatal y a favor de la obligación contraída por los EE.UU. Cualquier desarrollo legislativo local referente a las indicaciones geográficas como protecciones *sui generis* implicaría que estaría al amparo del escrutinio sobre cumplimiento con las obligaciones internacionales aplicado a las medidas legislativas estatales.

4. Aunque el desarrollo económico local es competencia de los gobiernos estatales y territorios bajo la jurisdicción de los EE.UU., ciertamente las reglas del comercio interestatal e internacional influyen en ese ámbito. Las políticas comerciales adoptadas por los EE.UU. y los asuntos económicos internacionales repercuten en Puerto Rico, pero sin que éste tenga participación en las decisiones que le afectan. Para determinar el modelo de regulación y desarrollar una política de calidad que tenga efectos más allá de Puerto Rico, se requiere injerencia en la formulación y aplicación de las leyes internas y de tratados, así como en el sistema judicial que conoce de las controversias que surjan al respecto. Los límites del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionados a la elaboración y aplicación de las leyes federales y los tratados, así como el control judicial federal inciden directamente en la formulación y desarrollo interno de las indicaciones geográficas y la proyección que quiera dársele en el comercio interestatal e internacional. Si bien es cierto que las indicaciones geográficas, igual que otros derechos de propiedad intelectual, son normas fundamentalmente territoriales, es la protección que se le pueda garantizar más allá de las fronteras la que permite que cumplan su función en el contexto comercial.

Las perspectivas de desarrollo local de la protección y el reconocimiento de las indicaciones geográficas propias se enfrenta a la realidad de que la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para legislar se limita al comercio local. Aunque el efecto en el comercio interestatal e internacional de la reglamentación local es debatible, el desarrollo eventual de una reglamentación *sui generis* puede hacerse posible mediante una política de calidad que valore el vínculo entre el producto y su origen, que se proteja mediante un sistema de control que esté avalado por el

ordenamiento local y se promueva su protección local y en otros países, mediante los mecanismo legales existentes.

4. Entre las alternativas de mayor autonomía con relación a la aplicación de las normas federales, participación en los tratados y limitaciones a la competencia de los tribunales federales que podrían considerarse como alternativas a la relación actual entre Puerto Rico y los EE.UU. se puede tener en cuenta como ejemplo a las Islas Marianas del Norte, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos. Del análisis de los ejemplos resulta que las Islas Marianas, en cuanto a la elaboración y aplicación de las leyes federales sobre indicaciones geográficas, están en igual posición que Puerto Rico en el sentido en que no participan en la elaboración de las mismas. Sin embargo, las posibilidades en los acuerdos de los EE.UU. con los estados libre asociados de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos ciertamente contrasta con la realidad de Puerto Rico, por la no aplicación automática de la Constitución y las leyes federales y la habilidad de participar en el ámbito internacional con su propia personalidad jurídica, defendiendo y negociando sus intereses, lo cual representa una liberación de las limitaciones que enfrenta Puerto Rico.

XIV

1. La tutela de las indicaciones geográficas a través de las marcas en Puerto Rico se instrumenta a través de la prohibición de registrar nombres geográficos y de las posibilidades de protección como marcas de certificación establecidas en la Ley de Marcas de Puerto Rico, con un contenido muy similar al *Lanham Act*. La Ley de Marcas incorpora, los criterios para determinar el registro de nombres geográficos: los nombres geográficos que indiquen el origen de los bienes o servicios no se pueden registrar si no han adquirido significación secundaria; los términos geográficos engañosos no tiene acceso al registro; en caso de que sea un uso arbitrario, o sea que no exista relación entre el producto y el área geográfica, el nombre no puede corresponder a una localidad conocida por ese tipo de productos. Con relación a la protección de las indicaciones geográficas mediante las marcas de certificación, no se

establece la evaluación del vínculo entre el producto y el lugar de origen, más allá de lo dispuesto en la definición de las marcas de certificación.

2. En términos de la Ley de Marcas de Puerto Rico, los remedios provistos en el Art. 26 referentes a las acciones disponibles (solicitud de interdicto, acción de daños u orden de incautación) para evitar la infracción se solicitarían al Tribunal del Primera Instancia estatal. De tratarse de una revisión de una determinación administrativa tomada por el Secretario de Estado en cuanto a un trámite procesal de un registro o cancelación de una marca, sería el Tribunal de Apelaciones estatal el llamado a revisar la determinación, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Sin embargo, si el asunto está relacionado a una marca regulada por el *Lanham Act*, el tribunal federal tendrá jurisdicción primaria. Basta que surja un efecto adverso en las ventas de productos con marcas usadas en el comercio interestatal, aunque la ventas objetadas sean intraestatales, para invocar la protección del *Lanham Act*, por lo que las disposiciones federales sobre tutela de los derechos sobre marcas se extienden también al territorio de Puerto Rico.

En caso de conflicto entre una marca federal y una estatal, el registro federal de una marca es considerada evidencia *prima facie* de que es válida, pertenece al titular del registro y que éste tiene el derecho exclusivo sobre ella, ante lo cual se podría alegar el uso previo de la marca o atacar la validez del registro. Con respecto a la jurisdicción estatal, el registro federal tiene el beneficio de ‘uso constructivo’ (los derechos se confieren con efectividad a la fecha de la presentación de la solicitud) y el de ‘aviso constructivo’ (una vez se publica el aviso de registro federal no puede invocarse el desconocimiento de su existencia). Por lo tanto, el efecto de la aplicación de la *Ley Lanham* en Puerto Rico se traduce en una ocupación parcial del campo con la consecuencia de invalidar cualquier disposición estatal que entre en conflicto con la ley federal. El registro de una marca en Puerto Rico y su uso anterior al registro de una marca en el *USPTO* permitiría su uso restringido solamente en la jurisdicción puertorriqueña aunque contravenga el registro federal, con la consecuencia de que no podría ser utilizada en el comercio interestatal. Respecto a las indicaciones geográficas, la interacción entre el derecho de marcas federal y el puertorriqueño hace extensivo a Puerto Rico cualquier registro de un nombre geográfico en el *USPTO*, sea una marca de certificación o no, sin que surja la oportunidad de evaluar si

corresponde a un nombre homónimo o genérico en Puerto Rico, como ocurre en la fase de la evaluación ante la Comisión Europea de los registros de indicaciones geográficas donde los Estados pueden oponerse o participar en el proceso de solicitud de registro.

La protección que se puede garantizar a productos de terceros países en Puerto Rico está condicionada y limitada por lo dispuesto en el ámbito federal, pues cualquier interferencia reglamentaria estatal entraría en conflicto con las facultades del Gobierno federal en virtud de la cláusula de comercio. Asimismo, los registros de marcas federales prevalecen sobre cualquier registro estatal posterior, por lo que no se puede garantizar el cumplimiento con las obligaciones del ADPIC relativas a impedir registros posteriores a indicaciones geográficas reconocidas, aunque se hayan registrado como marcas de certificación en Puerto Rico. Ciertamente un titular de una indicación geográfica extranjera, aunque sólo haga negocios dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá asegurar su protección también en el ámbito federal.

3. Las acciones basadas en la tutela de la competencia leal son una herramienta importante para la protección de las indicaciones geográficas. A pesar de que la tutela de la competencia leal ha sido aplicada por el Tribunal Supremo, su aplicabilidad es un asunto controvertido porque en Puerto Rico no rige el *common law*. Correspondería, por lo tanto, determinar la aplicabilidad de alguna de las normas en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico donde surge el concepto de competencia desleal. En particular, la Oficina de Asuntos Monopolísticos establece reglamentación proscribiendo prácticas y métodos injustos de competencia y enumerando actos que constituyen métodos injustos de competencia, entre los cuales se incluye representar un producto como producido en Puerto Rico cuando la totalidad o una parte sustancial son producidos en otro lugar; llevar a cabo una falsa representación con el propósito de atribuirle a ciertos productos unas características, cualidades o valores que no poseen. En esos términos la legislación interna de Puerto Rico acoge el concepto de competencia desleal como “métodos injustos de competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio” y establece una reglamentación específica al respecto al servicio de la regulación de la conducta entre empresas y de la protección de los consumidores. Además, quien se vea perjudicado, o ante la probabilidad de verse perjudicado, por una práctica que constituya un engaño

con relación al origen del producto o sus cualidades estaría protegido por el Art. 27 de la Ley de Marcas y por las disposiciones generales de la reglamentación que presentan un alcance mucho mayor al proteger en términos generales contra la competencia desleal y específicamente si se representa un producto como producido en u originario de un lugar cuando la totalidad o parte sustancial sean producidos en otro lugar, lo cual constituye un mecanismo de tutela para las indicaciones geográficas.

4. Por la importancia de la industria del ron el derecho a indicar que un ron es puertorriqueño está regulado por las leyes internas. La reglamentación establecida por el *TTB* para las etiquetas de las bebidas le es aplicable a los productores, así como la que establece el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, que entre otras cosas regula cuándo un ron puede indicar que es ‘Ron de Puerto Rico’ al disponer que, entre otros requisitos específicos, se requiere que sea fabricado y envejecido por un período mínimo de doce meses en Puerto Rico. La reglamentación específica sobre la producción de ‘Ron de Puerto Rico’ y el control que se le atribuye al respecto al Secretario de Hacienda refleja la importancia de la industria, la reputación del producto de Puerto Rico y la necesidad de que se efectúen los controles de calidad correspondientes para que no se diluya la reputación que asegura en cierta medida la permanencia de las productoras de ron en Puerto Rico. La autorización para usar la indicación de Ron de Puerto Rico en las etiquetas debería verse y usarse como una herramienta de negociación de peso a favor del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Además, la referencia en la reglamentación federal al ron de Puerto Rico en la disposición que prohíbe las referencias falsas de origen implica un cierto reconocimiento a nivel federal que se traduce en la tutela por las autoridades en aduana de la prohibición a los productos importados que hagan una referencia falsa a ‘Ron de Puerto Rico’. La disposición se limita a la protección establecida en el Art. 23 del ADPIC que dispone que los Miembros establecerán los medios legales para impedir la utilización de una indicación geográfica que identifica bebidas espirituosas que no sean originarios del lugar designado. Sin embargo, al ser tan escueta la disposición, y sólo mencionar al ‘Ron de Puerto Rico’ a modo de ejemplo, no queda claro si se refiere a una mera regla de origen o a que la designación depende de que en

efecto el Secretario de Hacienda haga un reconocimiento previo del cumplimiento con las disposiciones internas que autorizan el uso del nombre. Tampoco se puede concluir que en las negociaciones bilaterales se hubiese planteado la protección, pues los tratados de libre comercio que incluyen listas de bebidas espirituosas americanas que se protegerán en las demás jurisdicciones, como *Bourbon*, *Scotch*, etc., no incluyen el ‘Ron de Puerto Rico’ como una indicación protegida, tal vez como consecuencia de la falta de representación de los intereses puertorriqueños en las negociaciones internacionales. Si bien es cierto que la indicación falsa del origen del ron de Puerto Rico estaría prohibida tanto por el ADPIC como por las disposiciones sobre competencia desleal del CUP, una estrategia efectiva para fortalecer la protección de la ley local y que tenga trascendencia en el comercio internacional sería registrar ‘Ron de Puerto Rico’ como una marca de certificación tanto en el ámbito federal como en el registro internacional de la OMPI, así como su registro como indicación geográfica en la Unión Europea al amparo del Reglamento 110/2008.

XIV

1. La protección jurídica de las indicaciones geográficas es una herramienta importante para el desarrollo y la comercialización exitosa de los productos protegidos. Ahora bien, incluso antes de que se concrete su reconocimiento y protección jurídica, se deben tener en cuenta elementos importantes, entre ellos la identificación del producto que se plantea proteger debido sus características distintivas, el desarrollo de requisitos y controles de calidad, la identificación de actores con interés y de las estrategias de desarrollo de la indicación geográfica. Se requiere afianzar el reconocimiento del producto y la protección en el mercado local antes de concentrarse en la capacidad de la reglamentación internacional para garantizar la tutela en el comercio internacional.

2. El café es un producto vulnerable a las fluctuaciones de los precios y su protección a través de las indicaciones geográficas es una estrategia para dar a conocer la relación entre el lugar de origen y un producto cuyas cualidades se distinguen del que se comercia en masa, manteniendo una estrecha relación entre el lugar de origen y el producto final. El café está muy vinculado al lugar donde se cultiva y se elabora, pues como pasa con el vino, las cualidades del suelo condicionan

su sabor y el proceso de elaboración, conocido como el proceso de torrefacción o tueste, le da el aroma. Una comparación del café *Kintamani Bali*, *Blue Mountain*, *Café de Colombia* y *Kona Coffee* reflejan cómo la protección que ofrecen las indicaciones geográficas puede contribuir al desarrollo de estrategias eficaces para asegurar que la calidad, reputación u otras características del producto y su vínculo con el lugar de origen se preserven, salvaguardando el valor que tiene en el comercio esa información. Como denominador común, son productos con unas cualidades determinadas, que crecen en una región geográfica definida, con un grupo de apoyo que incluye a los actores interesados además de a las autoridades y un sistema de control de calidad que se nutre de las prácticas locales y los avances tecnológicos para diferenciar el producto. En la medida en que estén presentes tales criterios, existe un valor cuya protección jurídica se justifica, por lo que los esfuerzos iniciales deben concentrarse en desarrollar la reputación del producto. Una vez existe reconocimiento general de las características del producto y su vínculo con el territorio de origen, para su debida tutela no basta con la protección de las marcas, pues aunque inicialmente o complementariamente puede ser efectiva, no es efectiva contra el uso engañoso de otras expresiones en los empaques de los productos y tampoco aporta al mantenimiento y disponibilidad para los consumidores de los controles de la calidad del producto.

XV.

1. En la Legislatura de Puerto Rico se encuentran en consideración dos proyectos de ley relativos a denominaciones de origen, el P. del S. 951 sobre ‘Ley de las Denominaciones del Café de Puerto Rico’ y el P. del S. 952 sobre ‘Ley de Denominación de Origen de Puerto Rico’. A pesar de que ni las indicaciones geográficas ni las denominaciones de origen están contempladas en la legislación interna de Puerto Rico al momento, los proyectos de ley introducen algunos conceptos y criterios de los tratados internacionales estudiados. En teoría el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene las competencias internas para el desarrollo de la legislación estatal, pero si el producto trasciende del comercio interno al comercio interestatal, su regulación está sujeta a la reglamentación federal.

2. El P. del S. 952 sobre ‘Ley de Denominación de Origen de Puerto Rico’, aunque menciona la definición de denominaciones de origen en la Exposición de Motivos, la cual no se ajusta a la última versión del ALDO, no se establece en la parte dispositiva de la ley ni tampoco se definen las indicaciones geográficas. El Proyecto presenta algunos aspectos que comprometen su posible efectividad. Primero, a pesar de que se faculta al Departamento de Estado a tramitar registros ante la OMPI conforme al ALDO, los EE.UU. no son parte del ALDO y Puerto Rico no tiene facultades para representarse en el plano internacional, por lo que cualquier gestión para negociar u obligarse en un tratado está vedada. Segundo, al no definirse el término ‘denominación de origen’, no se especifica el grado de vinculación requerido para que pueda registrarse. En tercer lugar, nada se establece sobre los requisitos para el registro, asunto que se deja totalmente al arbitrio del Reglamento. Finalmente, el Proyecto de Ley parece admitir que tanto “productores” como “productos” soliciten el reconocimiento de estar registrado como una denominación de origen, aunque como se sabe se debe evitar la apropiación por entes privados de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, en atención al carácter colectivo de los derechos que sobre ellas se adquiere, por lo que se le debe conferir el derecho a una institución pública o privada que esté encargada de velar por el cumplimiento de los criterios de elaboración y de calidad, y que esté capacitada para reivindicar derechos de los productores y evitar prácticas de competencia desleal.

3. El P. del S. 951 tiene el propósito de crear la denominación de origen del *Café Puertorriqueño*. Aunque originalmente el proyecto encomendaba al Secretario de Agricultura que el reglamento incluyera las disposiciones necesarias para cumplir con el ALDO, esa parte se eliminó y se añadió una disposición para autorizar al Departamento de Estado a tramitar ante la Oficina Internacional OMPI el registro de las denominaciones de origen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con estos propósitos. Las facultades conferidas al Departamento de Agricultura sobre la rotulación y embargos administrativos permiten evitar prácticas desleales que menoscaben la reputación del café de Puerto Rico y las medidas de control requeridas podrán garantizar la calidad del producto en aras de afianzar la confianza del consumidor. Ahora bien, en el Proyecto no se define concretamente el modo de producción y el procesamiento, ni su relación con el origen geográfico, de manera que se establezcan porqué se distingue

de los demás productos. El P. del S. 951, a diferencia de lo que ocurre en los ejemplos de cafés reseñados *Blue Mountain*, *Café de Colombia* y *Kintamani*, al no requerir un vínculo concreto con el lugar de origen y especificar las características del entorno geográfico que influyen en el producto, no refleja si se refiere a un producto que no pueda producirse en otro lugar ni tampoco a una indicación que haga referencia a una cualidad específica basada en condiciones o destrezas distintivas, por lo que no surge que se configure un reconocimiento jurídico del vínculo con el lugar de origen. Más bien se refiere a una indicación como mera referencia al lugar de origen y a unos estándares de calidad de la industria, que muy bien pueden protegerse a través de las marcas o, de ser objeto de una reglamentación *sui generis*, no necesariamente deben prevalecer frente a una marca previa. Sería recomendable, en este sentido, evaluar la estrategia de Etiopía con relación al registro de la marca de *Café Sidamo* administrada por el Gobierno y tal vez registrar *Café 100% de Puerto Rico* como marca de certificación, como hizo el Departamento de Agricultura de Hawái. Cabe resaltar, por último, la inoperabilidad de la disposición para que se tramite ante la OMPI el registro de las denominaciones de origen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la no participación de los EE.UU. en los acuerdos sobre registros de denominaciones de origen y el efecto de la realidad jurídica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que en este caso sí representa una barrera para las aspiraciones locales de proveer una protección a las indicaciones geográficas en el comercio internacional.

BIBLIOGRAFÍA

ABEBE, Daniel, POSNER, Eric A. "The Flaws of Foreign Affairs Legalism", Va. J. Int'l L., Vol. 51, 2011, 507-548.

ADDOR, Félix; THUMM, Nikolaus; GRAZIOLI, Alexandra, "Las indicaciones geográficas: una cuestión importante para los países industrializados y para los países en vías de desarrollo", The IPTS Report 74 (Sevilla 2003).

AGDOMAR, Michelle "Removing the Greek from Feta and Adding Korbelt to Champagne: the Paradox of Geographical Indications in International Law", Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., Vol. 18, 2008, p. 541-608.

ALA'I, Padideh, "From the Periphery to the Center? The Evolving WTO Jurisprudence on the Transparency and Good Governance", J. Int'l Econ. L., Vol. 11, 2008, pp. 779-803.

ALTMAN, Louis y POLLACK, Malla, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 4ta Ed. 2010.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José J., *Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos*, Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 2009.

APONTE TORO, Roberto P., "¿Tiene Futuro La Autonomía Puertorriqueña?", Rev. Jur. U.P.R., Vol. 74, 2005, pp. 303-323.

ASTE, Dylan, "Rumble of the Rums: the Battle over "Havana Club"", J. Contemp. Legal Issues, Vol. 19, 2010, pp. 261-283.

ÁVILA, Antonio María, GARCÍA URRUTIA, Juan Antonio y DÍAZ MIER, Miguel Ángel, *Regulación del Comercio Internacional tras La Ronda Uruguay*, Tecnos, 1994.

AVILÉS GARCÍA, Javier , "Usos y prácticas en la contratación de consumo después de la transposición de la normativa europea", Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, Núm. 5, 2014, (versión electrónica).

BABCOCK, Bruce A., CLEMENS, Roxanne, "Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products", MATRIC Briefing Paper 04-MBP 7, mayo 2004.

BALDWIN, Simeon E., "The Constitutional Questions Incident to the Acquisition and Government by the United States of Island Territory", Harv. L. Rev., Vol. 12, 1899, pp. 393-416.

BANNER, Brian E. Ed., *Trademark Infringement Remedies*, 2da ed., Bloomberg BNA, Arlington, 2012.

BARJOLLE D., CHAPPUIS J.-M. “Transaction costs and *artisanal* food products”, en *Proceedings of the ISNIE Annual Conference (International Society for New Institutional Economics)*, Tuebingen (D), 22-24 de septiembre de 2000.

BARONA VILAR, Silvia, *Competencia desleal: Tutela jurisdiccional –especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional*, Tomo I, Tirant lo blanch, Valencia, 2008.

BASAK RUSSELL, Alexandra, “Using Geographical Indications to Protect Artisanal Works in Developing Countries: Lessons from A Banana Republic's Misnomered Hat”, *Transnat'l L. & Contemp. Probs.*, Vol. 19, 2010, pp. 705-727.

BAUER, Joseph P., “A Federal Law of Unfair Competition: What Should Be the Reach of Section 43(a) of the Lanham Act?”, *UCLA L. Rev.*, Vol. 31, 1984, pp. 671-753.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, 3ra ed. 2009.

BEITER, Klaus D., “The right to property and the protection of interests in intellectual property -a human rights perspective on the European Court of Human Rights' decision in *Anheuser-Busch Inc v Portugal*”, *IIC*, Vol. 39(6), 2008, pp. 714-721.

BENTLY, Lionel, “From communication to thing: historical aspects of the conceptualization of trademarks as property”, en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008.

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, “The Impact of European Geographical Indications on National Rights in Member States”, *Trademark Rep.*, Vol. 96, 2006, pp. 850-905.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil, Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Aranzadi, 2013.

BHALA, Raj, “World Agricultural Trade in Purgatory: the Uruguay Round Agriculture Agreement and its Implications for the Doha Round”, *N.D. L. Rev.*, Vol. 79, 2003, p. 691-830.

BLAKENEY, Michael, “Geographical indications and the international trade in Australian wines”, *Int. T.L.R.*, Vol. 18(3), 2012, pp. 70-78.

BLAKENEY, Michael, “The registration of geographical trade marks in Europe”, *Int. T.L.R.*, Vol. 20(1), 2014, pp. 1-12.

BLAKENEY, Michael, *The Protection of Geographical Indications, Law and Practice*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2014.

BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications and the international trade in Australian wines”, *Int. T.L.R.*, Vol. 18(3), 2012, pp. 70-78.

BLAKENEY, Micheal, “Geographical indications: what do they indicate?”, *W.I.P.O.J.*, Vol. 6(1), 2014, pp. 50-56.

BORCHERS, Patrick J., "One Step Forward and Two Back: Missed Opportunities in Refining the United States Minimum Contacts Test and the European Union Brussels I Regulation" *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, Vol. 31, 2014, pp. 1-19.

BOTANA AGRA, Manuel, *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

BRODY Peter M., "Protection of Geographical Indications in The Wake of Trips: Existing United States Laws and the Administration's Proposed Legislation", *Trademark Rep.*, Vol. 84, 1994, pp. 520-535.

BRODY, Peter "“Semi-Generic” Geographical Wine Designations: Did Congress Trip over TRIPS?", *Trademark Rptr* Vol. 89, 1999, pp. 979-985.

BROUDE, Tomer, "Conflict and Complementarity in Trade, Cultural Diversity and Intellectual Property Rights", *Asian J. WTO & Int'l Health L. & Pol'y*, Vol. 2, 2007, pp. 345-361.

BROUDE, Tomer, "Taking "Trade and Culture" Seriously: Geographical Indications and Cultural Protection into WTO Law", *U. Pa. J. Int'l Econ. L.*, Vol. 26, 2005, pp. 623-692.

BROWNELL, Maria, "Coffee Trademark Licensing for Farmers: Brewing A Farmer-Owned Brand", *Drake J. Agric. L.*, Vol. 14, 2009, pp. 291-325.

CALBOLI, Irene, "Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin Under TRIPS: "Old" Debate or "New" Opportunity?", *Marq. Intell. Prop. Law. Rev.*, Vol. 10, 2006, pp. 181-203.

CALBOLI, Irene, "In territorio veritas: bringing geographical coherence in the definition of geographical indications of origin under TRIPS", *W.I.P.O.J.*, Vol. 6(1), 2014, pp. 57-67.

CAÑIZARES, Alex O., "Is Charming Betsy Losing Her Charm? Interpreting U.S. Statutes Consistently with International Trade Agreements and the Chevron Doctrine", *Emory Int'l L. Rev.*, Vol. 20, 2006, pp. 591-649.

CASADO CERVIÑO, Alberto, CERRO PRADA, Begoña, *GATT y Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 1994.

CHAFEE, JR., Zechariah, "Unfair Competition", *Harv. L. Rev.*, Vol. 53, 1940, pp. 1289-1321.

CHEMERINSKEY, Erwin, *Constitutional Law, Principles and Policies*, 4ta ed., Wolters Kluwer, New York, 2011.

CHESMOND, Rhonda, "Protection or privatisation of culture? The cultural dimension of the international intellectual property debate on geographical indications of origin", *E.I.P.R.*, Vol. 29(9), 2007, pp. 379-388.

CHON, Margaret, “Marks of Rectitude”, *Fordham L. Rev.*, Vol. 77, 2009, pp. 2311-2351.

CLARKE, Julian L., EVENETT, Simon J., “The Deterrent Effects of National Anti-Cartel Laws: Evidence from the International Vitamins Cartel”, World Trade Institute, Noviembre 2002.

CONRAD, Albrecht, “The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement”, *Trademark Rep.*, Vol. 86, 1996, pp. 11-46.

COOK, Trevor, *EU Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2010.

CORREA, Carlos, “TRIPS and TRIPS-Plus Protection and Impacts in Latin America”, en Gervais, Daniel, ed., *Intellectual Property, Trade and Development, Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*, Oxford University Press, 2007.

CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs, Régimen internacional de la propiedad intelectual*, Ed. Ciudad Argentina, 1996.

CORTE-REAL, Antonio, “The Budweiser case in Portugal”, *E.I.P.R.*, Vol. 24(1), 2002, pp. 43-46.

CORTE-REAL, Antonio, “The Conflict Between Trade Marks and Geographical Indications: The Budweiser Case in Portugal”, HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Hart Pub., Oxford, 2005, pp. 149-158.

CORTÉS MARTÍN, José M., “Acuerdo ADPIC: algunas consideraciones sobre el alcance de los principios de trato nacional y de la nación más favorecida”, en DE FARAMIÑÁN GILBERT, Juan Manuel, coord., *Globalización y comercio internacional: Actas de las XX Jornadas de la Asociación Española de Profesionales de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*, AEPIRI, 2005, pp. 89-107.

CORTÉS MARTÍN, José M., “TRIPS Agreement: towards a better protection for geographical indications?”, *Brook. J. Int'l L.*, Vol. 30, 2004, pp. 117-184.

COTTON, Amy P., “123 Years at the Negotiating Table and Still no Dessert? The Case in Support of TRIPS Geographical Indication Protections”, *Chi.-Kent L. Rev.*, Vol. 82, 2007, pp. 1295-1316.

COYLE, John F. “The Case for Writing International Law into the U.S. Code”, *B.C. L. Rev.*, Vol. 56, 2015, pp. 814-913.

CROSS, John T., “The Role of the States in United States Trademark Law”, *U. Louisville L. Rev.*, Vol. 49, 2011, pp. 485-514.

DAGNE, Teshager W., “The Identity of Geographical Indications and Their Relation to Traditional Knowledge in Intellectual Property Law”, *W.I.P.O. J.*, Vol. 5, 2014, pp. 137-151.

DARCY, Jennifer, “Under-regulated or under-enforced: intellectual property, the fashion industry and fake goods”, E.I.P.R., Vol. 35(2), 2013, pp. 82-92.

DARNACULLETA I GARDELLA, M. Mercé, *La competencia desleal*, Iustel, 2007.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “La *Lex Loci Protectionis* tras el Reglamento de ‘Roma II’”, *AEDIPr*, t. VII, 2007, pp. 375-406.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Competencia judicial en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen”, en UBERTAZZI, Benedetta, ESPADA, Esther Muñiz, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Diritto internazionale ed europeo, Giuffrè Editore, Milán, 2009, pp. 80-99.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Pluralidad de jurisdicciones y unificación de las reglas de competencia: una visión transatlántica”, R.E.D.I., Vol. 53, 2006, pp. 19-60.

DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Tomo III, Derecoop, San Juan, 2012.

DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Tomo IV, Derecoop, San Juan, 2012.

DENHAM IV, William E., “No more than Lanham, no less than Paris?: A Federal Law of Unfair Competition”, Tex. Int'l L.J., Vol. 36, 2001, pp. 795-823.

DESANTES REAL, Manuel. “*Hacia una visión holística del Patrimonio Cultural*”, RIIPAC, Núm. 3, 2013, pp.1-22.

DESANTES REAL, Manuel, “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna de las consecuencias para el Derecho de la UE de las sentencias de 5 de mayo de 2015 (C-146/13 y C-147/13)”, *La Ley Unión Europea*, número 28, 2015, p. 6.

DIETZ, James L., *Historia Económica de Puerto Rico*, Ediciones Huracán, Río Piedras, 1989.

DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “Designing a global intellectual property system responsive to change: the WTO, WIPO and beyond”, Hous. L. Rev., Vol. 46, 2009, pp. 1187-1234.

DINWOODIE, Graeme; DREYFUSS, Rochelle C., “TRIPS and the Dynamics of Intellectual Property Lawmaking”, Case W. Res. J. Int'l L., Vol. 36, 2004, pp. 95-122.

DOLDER, Fritz. “Traditional knowledge and patenting: The experience of the neemfungicide and the hoodia cases”, Biotechnol Law Rep, Vol. 26, Núm. 6, 2007, pp. 583–590, p. 589.

DREYFUSS, Rochelle Cooper, “Does IP need IP? Accommodating intellectual production outside intellectual property paradigm”, *Cardozo Law Review*, Vol. 31, 2010, pp. 1437-1473.

DREYFUSS, Rochelle Cooper, ROSENTHAL KWALL, Roberta, *Intellectual Property, Trademark, Copyright and Patent Law*, 2da ed., Foundation Press, New York, 2004.

DUNOFF, Jeffrey L., “Less Than Zero: the Effects of Giving Domestic Effect to WTO Law”, *Loy. U. Chi. Int’l L. Rev.*, Vol. 6, 2008, pp. 279-310.

ECHOLS, Marsha A., *Geographical Indications for Food Products: International Legal and Regulatory Perspectives*, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2008.

EECKHOUT, Piet, TRIDIMAS, Takis, *Yearbook of European Law 2010*, Vol. 29, Oxford University Press, 2010, pp.224-260.

EPSTEIN, Michael A., *Epstein on Intellectual Property*, 5ta ed., Wolters Kluwer, 2013.

ESTEVE PARDO, Ma. Asunción, coord., *Propiedad Intelectual, Doctrina, Jurisprudencia, Esquemas y Formularios*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

EVANS, G.E., “Substantive trademark law harmonization: on the emerging coherence between the jurisprudence of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice”, en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 177-203.

EVANS, G.E., “The comparative advantages of Geographical Indications and Community Trademarks for Marketing of Agricultural Products”, en EECKHOUT, Piet, TRIDIMAS, Takis, *Yearbook of European Law 2010*, Vol. 29, Oxford University Press, 2010, pp. 224-260.

EVANS, G.E., “The protection of geographical indications in the European Union and the United States under sui generis and trade mark systems: signs of harmonization?”, *I.P.Q.*, Vol.1, 2013, pp. 18-46.

EVANS, G.E., “The simplification of European legislation for the protection of geographical indications: the proposed Regulation on Agricultural Product Quality Schemes”, *E.I.P.R.*, Vol. 34(11), 2012, pp. 770-786.

EVANS, G.E., BLAKENEY, Micheal, “The Protection of Geographical Indications after DOHA: Quo Vadis?” *J. Int’l Econ. L.*, Vol. 9(3), 2006, pp. 575-614.

FALCONI, Federica, “Transnational litigation on infringement of designations of origin and geographical indications protected under Regulation (EU) No 1151/2012”, en LUPONE, Angela, RICCI, Carola, SANTINI, Andrea, *The Right to Safe Food Towards a Global Governance*, Torino, G. Giappicheli, Editore, 2013, pp. 363-409.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Editorial Tecnos, Madrid, 1970.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, 2004.

FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana, “El Derecho internacional privado de Puerto Rico: un modelo de americanización *malgré lui*”, en FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, coord., *Armonización del Derecho internacional privado en el Caribe, Trabajos preparatorios y proyecto de Ley Modelo OHADAC de Derecho internacional privado de 2014*, Iprolex, 2015, pp. 175-228, p. 179.

FERNÁNDEZ PONS, Xavier, *La OMC y el Derecho internacional*, Marcial Pons, Madrid, 1996.

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, *Sistema de Derecho Económico Internacional*, Civitas, 2010.

FHIMA, Ilanah Simon, “Trade marks and free speech”, IIC, Vol. 44(3), 2013, pp. 293-321.

FHIMA, Ilanah, DENVIR, Catrina, “An empirical analysis of the likelihood of confusion factors in European trade mark law”, IIC Vol. 46(3), 2015, pp. 310-339.

FICSOR, Mihály, “Perspectives for geographical indications”, en *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, OMPI y Oficina de Patentes de la República de Bulgaria, 11 de junio de 2009, WIPO/GEO/SOF/09/1.

FISCHER, Fridolin, “Legislación relativa a los diseños en el sector europeo de la moda”, Revista OMPI, 12 de febrero de 2008.

FLORES RODRÍGUEZ, Leslie Y., “¿Soberanía o soberano engaño?: la Libre Asociación como alternativa descolonizadora”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 74, 2005, pp. 327-392.

FOLKESON, Carina, “Geographical Indications and Rural Development in the EU”, Lund University, 2005.

FONT GALÁN, Juan Ignacio y MIRANDA SERRANO, Luis María, *Competencia desleal y antitrust, Sistemas de ilícitos*, Marcial Pons, Madrid, 2005.

FOSCOLO, Jason, “The Kona Coffee Archetype: A Case Study in Domestic Geographic Indication”, Ky. J. Equine, Agric. & Nat. Resources L., Vol. 5, 2013, pp. 199-223.

FOSTER HALABI, Sam, “The Supremacy Clause As Structural Safeguard of Federalism: State Judges and International Law in the Post-Erie Era”, Duke J. Comp. & Int'l L., Vol. 23, 2012, pp. 63-120.

FRANKEL, Susy, “Challenging TRIPS-Plus Agreements; the potential of non-violation disputes”, J. Int'l Econ. L., Vol. 12, 2009, pp. 1023-1065.

FRANKEL, Susy, "The Legitimacy and Purpose of Intellectual Property Chapters in FTAs" en BUCKLEY, Ross, et. Als, eds., *Challenges to Multilateral Trade: the impact of bilateral, preferential and regional agreements*, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2008.

FRANKEL, Susy, "Trademarks and traditional knowledge and cultural intellectual property", en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 433-463.

FRANKEL, Susy, "WTO Application of "The Customary Rules of Interpretation of Public International Law" to Intellectual Property", Va. J. Int'l L., Vol. 46, 2006, pp. 365-431.

GANGJEE, Dev S., "Demerara Sugar: A Bitter Pill to Swallow?", Intell. Prop. J., Vol. 24, 2011, pp. 1-14.

GANGJEE, Dev Saif, "Say Cheese! A Sharper Image of Generic Use through the Lens of Feta", Eur. Intell. Prop. Rev., Vol. 29, 2007, pp. 172-179.

GANGJEE, Dev, "Geographical Indications and Cultural Heritage", W.I.P.O. J., Vol. 4, 2012, pp. 92-102, p. 98.

GANGJEE, Dev, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 32.

GANTZ, David A., *Regional trade agreements: law, policy and practice*, Carolina Academic Press, 2009.

GARCÍA PÉREZ, Rafael, "Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal", Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, Núm. 1/2012, (versión electrónica).

GELPÍ, Gustavo A., "The Insular Cases: A Comparative Historical Study of Puerto Rico, Hawaii, and the Philippines", Fed. Law., Vol. Marzo/Abril 2011, pp. 22-30.

GERVAIS, Daniel J, "The Changing Landscape of International Intellectual Property", en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Hart Pub., Oxford, 2007.

GERVAIS, Daniel, "Reinventing Lisbon: The Case for A Protocol to the Lisbon Agreement (Geographical Indications)", Chi. J. Int'l L., Vol. 11, 2010, pp. 67-126, p. 67.

GERVAIS, Daniel, "Traditional Knowledge: Are We Closer to the Answer(s)? The Potential Role of Geographical Indications", ILSA J. Int'l & Comp. L., Vol. 15, 2009, pp. 551-567.

GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, 2008.

GILLMAN, Eric, “Legal Transplants in Trade and Investment Agreements: Understanding the Exportation of U.S. Law to Latin America”, *Geo. J. Int'l L.*, Vol. 41, 2009, pp. 263-301.

GIOVANNUCCI Daniele, JOSLING, Tim, KERR, William, O’CONNOR, Bernard, YEUNG, May T., “Guide to Geographical Indications: Linking products and their origins”, International Trade Centre, 2009.

GIOVANNUCCI, Daniele y RANABOLDO, Claudia, “Mercados e Indicaciones Geográficas de Origen”, Síntesis del Foro Electrónico y del Laboratorio de Terra Madre para el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) Noviembre 2008, p. 1 http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1367856069D_GiovannucciandC_RanaboldoMarketsandIGeng15_11_081.pdf.

GOEBEL, Burkhardt, “Trademarks As Fundamental Rights-Europe”, *Trademark Rep.*, Vol. 99, 2009, pp. 931-955.

GÓMEZ LOZANO, María del Mar, *Denominación de Origen y otras Indicaciones Geográficas*, Aranzadi, 2004.

GÓMEZ SEGADÉ, José A., “Notas sobre el registro internacional de marcas”, en *Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y el Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 255-568.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Aspectos actuales en el régimen jurídico de las indicaciones geográficas”, XXII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Grupo Español de la AIPPI, 2007, pp. 51-72.

GONZÁLEZ BUENO, Carlos (Coor.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Civitas, 2003.

GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: interpretación y aplicación del nuevo Reglamento no. 510/2006”, *ReDeco*, No. 10, 2007, pp. 15-32.

GRAGNANI, Matteo, “The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs”, *Eur. Food & Feed L. Rev.*, Vol. 8, 2013, pp. 376-385.

GUILLEM CARRAU, Javier, *Denominaciones geográficas de calidad. Estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el Derecho Español*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.

HAIGHT FARLEY, Christine, “Conflicts Between U.S. Law and International Treaties Concerning Geographical Indications”, *Whittier L. Rev.*, Vol. 22, 2000, pp. 73-88.

HARVARD LAW REVIEW, “Developments in the Law Trade-Marks and Unfair Competition”, Harv. L. Rev., Vol. 68, 1955, pp. 814-913.

HATHAWAY, Oona A., “Presidential Power over International Law: Restoring the Balance”, Yale L.J., Vol. 119, 2009, pp. 140-268.

HEATH, Christopher, “International, Bilateral and Regional Agreements” en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Hart Pub., Oxford, 2005, pp. 97-132.

HELFELD, David M., “Hacia Una Revisión Sistemática De La Obra Legislativa”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 64, 1995, pp. 165-177.

HELPER, Laurence R. “The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights”, Harv. Int'l L.J., Vol. 49, 2008, pp. 1-52.

HELPER, Laurence R., “Regime Shifting: The Trips Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking”, Yale J. Int'l L., Vol. 29, 2004, pp. 1-82.

HEZEL, Francis X., *Strangers in Their Own Land: A Century of Colonial Rule in the Caroline and the Marshall Islands*, University Hawaii Press, Honolulu, 1995.

HINCHLIFFE, Sarah A., “Trademarks, Gis, and Commercial Aspects of Wine Distribution Agreements”, J. Food L. & Pol'y, Vol. 10, 2014, pp. 107-135.

HOLLAND MONTAGUE, Gilbert, “Unfair Methods of Competition”, Yale L. J., Vol. 25, 1915, pp. 20-41.

HOLTZMAN Terry E., “Tips from the Trademark Examining Operation Certification Marks: An Overview”, Trademark Rep., Vol. 81, 1991, pp. 180-194.

HOREY, Joseph E., “The Right of Self-Government in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands”, Asian-Pac. L. & Pol'y J., Vol. 4, 2003, pp. 180-245.

HOWELLS, Geraint, MICKLITZ, Hans-W., WILHEMSSON, Thomas, *European Fair Trading Law. The Unfair Comercial Practices Directive*, Ashgate Publishing Company, 2006.

HUGHES, Justin, “Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications”, Hastings L.J., Vol. 58, 2006, pp. 299-386.

HUGHES, Justin, “The Philosophy of Intellectual Property”, Geo. L.J., Vol. 77, 1988, pp. 287-366.

JACKSON, John H., DAVEY, William J., SYKES, Jr., Alan O., *Legal Problems of International Economic Relations*, 4ta ed., St. Paul MN, 2002, p. 244.

JACKSON, John H., *The World Trading System, Law and Policy of International Economics Relations*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995.

JIMÉNEZ BLANCO, Pilar, *Las denominaciones de origen en el derecho comercial internacional*, Ed. Eurolex, Madrid, 1996.

JOKUTI, Andras, “Where is the what if the what is in the why? A rough guide to the maze of Geographical Indications?” *E.I.P.R.*, Vol. 31(3), 2009, 118-123.

JOSLING, Tim, “What’s in a Name? The economics, law and politics of Geographical Indications for foods and beverages”, IIS Discussion Paper No. 109, Institute for International Integration Studies, Trinity College, Dublin, Nov. 11, 2005.

KAMPERMAN SANDERS, Anselm, “Intellectual Property, Free Trade Agreements and Economic Development”, *Ga. St. U. L. Rev.*, Vol. 23, 2007, pp. 893-910.

KEITNER, Chimène I., REISMAN, W. Michael, “Free Association: The United States Experience”, *Tex. Int’l L.J.*, Vol. 39, 2003, pp. 1-63.

KIIHA, Jay, “Trade Protectionism of Wine Brand Names at the Expense of American Viticultural Areas: Arbitrary Protection of "Big Liquor" at the Expense of Small Vineyards”, *Drake J. Agric. L.*, Vol. 9, 2004, pp. 157-184.

KNAAK, Roland, “Case law of the European Court of Justice on the protection of geographical indications and designations of origin pursuant to EC Regulation 2081/92”, *IIC*, Vol. 32(4), 2001, pp. 375-390.

KOLADY, Deepthi Elizabeth, LESSER, William Henri, YE, Chunhui, “The economic effects of geographical indications on developing country producers: a comparison of Darjeeling and Oolong teas”, *W.I.P.O.J.*, Vol. 2(2), 2011, pp. 157-172.

KU, Julian G., “Treaties As Laws: A Defense of the Last-in-Time Rule for Treaties and Federal Statutes”, *Ind. L.J.*, Vol. 80, 2005, pp. 319-390.

KUANPOTH, Jakkrit, “TRIPS-Plus Rules under Free Trade Agreements: An Asian Perspective”, en HEATH, Christopher y KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Hart Pub., Oxford, 2007, pp. 27-45.

KUR, Anette, “Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law”, en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 151-176.

KUR, Annette, “Quibbling Siblings-Comments to Dev Gangjee's Presentation”, *Chi.-Kent L. Rev.*, Vol. 82, Vol. 2007, pp. 1317-1327.

KUR, Annette, “USA: Lanham Act, Sec.44 (15 U.S.C. 1126(b)); Paris Convention, Arts.6bis, 10bis - "Grupo Gigante v Dallo””, *IIC* Vol. 36(6), 2005, pp. 726-731.

KUR, Annette, COCKS, Sam, “Nothing but A GI Thing: Geographical Indications Under Eu Law”, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 17, 2007, pp. 999-1016.

LARGO GIL, Rita, “Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía”, en GÓMEZ SEGADE, José Antonio, GARCÍA VIDAL, Ángel, eds. *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Libro en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa)*, Marcial Pons, 2010, pp. 459-474.

LAWRENCE LOWELL, Abbott, “The Status of Our New Possessions. A Third View”, *Harv. L. Rev.*, Vol. 13, 1899, pp. 155-176.

LAWSON, Gary, SLOANE, Robert D., “The Constitutionality of Decolonization by Associated Statehood: Puerto Rico's Legal Status Reconsidered”, *B.C. L. Rev.*, Vol. 50, 2009, pp. 1123-1193.

LEAFFER, Marshall “A Twenty-Year Retrospective on United States Trademark Law in Ten Cases”, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 23, 2013, pp. 655-686.

LECOENT, Amélie, VANDECANDELAERE, Emilie, CADILHON, Jean-Joseph, Ed. “Quality linked to geographical origin and geographical indications: lessons learned from six case studies in Asia”, FAO United Nations, Bangkok, 2010, disponible en <http://www.fao.org/docrep/013/i1592e/i1592e00.htm>, última consulta el 30 de septiembre de 2015.

LEE, Mark S., *Entertainment and Intellectual Property Law*, Thomson Reuters, 2014-2015.

LI, Xuan, “Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights”, en CORREA, Carlos, Ed., *Intellectual Property Enforcement, International Perspectives*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2009, pp. 14-40.

LOCKRIDGE, Lee Ann W. “Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and Why the Second Circuit Was Wrong)”, *St. John's L. Rev.*, Vol. 84, 2010, pp. 1347-1413.

LOCKRIDGE, Lee Ann W., “Abolishing State Trademark Registrations”, *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, Vol. 29, 2011, pp. 597-656.

LÓPEZ BARALT, José, *The Policy of the United States Towards its Territories with Special Reference to Puerto Rico*, Ed. Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1999.

LOPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, MIAZZETTO, Fabrizio, “The Community Trade Mark and Design Court of Alicante and Forum Shopping Regarding European Community Intellectual Property Rights Litigation”, *Trademark Rep.*, Vol. 95, 2005, pp. 1308-1336.

MAHER Michael, “On Vino Veritas? Clarifying the Use of Geographic References on American Wine Labels”, *Cal. L. Rev.*, Vol. 89, 2001, pp. 1881-1925.

MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DAVISON, Mark, *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2014.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios”, A.D.I., Tomo XXVI, 2005-2006, pp. 263-284.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas en productos del sector vitivinícola”, A.D.I., Vol. 29, 2008-2009, pp. 287-316.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la Unión Europea”, A.D.I., Vol. 29, 2008-2009, pp. 727-742.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel, *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier, Barcelona, 2008.

MASSAGER FUENTES, José, “La competencia de las comunidades autónomas”, en *Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y el Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 687-710.

MASSAGUER, José, *El nuevo derecho contra la competencia desleal: La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Civitas, 2006.

MASTERSON, Jr, John T., ed., *International Trademarks and Copyrights Enforcement and Management*, International Practitioner’s Deskbook Series, ABA, 2004, p. 3.

MATA Y MARTÍN, Ricardo M., “Responsabilidad penal por el uso fraudulento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas” *Estudios Rcd*, Núm. 2, 2008, pp. 101-130.

MATSUSHITA, Mitsuo, SCHOENBAUM, Thomas J. y MAVROIDIS, Petros C., *The World Trade Organization, Law, Practice and Policy*, 2da edición, Oxford University Press, 2006.

MATTHEWS, Duncan, *Globalising Intellectual Property Rights, The TRIPs Agreement*, Routledge, Londres, 2002.

MAY, Christopher, “The pre-history and establishment of the WIPO”, W.I.P.O.J., Vol. 1(1), 2009.

MAY, Christopher, SELL, Susan, *Intellectual Property Rights, A Critical History*, Lynne Rienner Publishers, Inc., Londres, 2006.

MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4ta ed., 2007.

McFARLAND, Douglas D. "The True Compass: No Federal Question in A State Law Claim", U. Kan. L. Rev., Vol. 55, 2006, pp. 1-60.

MILLER, Andreas, "The protection of geographical names in the Federal Republic of Germany: law and jurisdiction", E.I.P.R., Vol. 8(7), 1986, pp. 209-211.

MILLER, Michael Isaac, "The Class Action (Un)Fairness Act of 2005: Could it spell the end of the Multistate Consumer Class Action?", Pepp. L. Rev., Vol. 36, 2009, pp. 879-934.

MONTAÑA MORA, Miquel, "La aplicación del Acuerdo ADPIC (TRIPS) en España", en *Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y el Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 711-739.

MORÁN ARCE, Lucas, *Historia de Puerto Rico*, Librotex, San Juan, 2da ed. 1985.

MULLENIX, Linda S., "Personal Jurisdiction Stops Here: Cabining the Extraterritorial Reach of American Courts", U. Tol. L. Rev., Vol. 45, 2014, pp. 705-730.

NANDA, Ved P., PANSIUS, David K., *Litigation of International Disputes in U.S. Courts*, ed. 2008 (actualizado 2014).

NELSON, Caleb, "The Treaty Power and Self-Execution: A Comment on Professor Woolhandler's Article", Va. J. Int'l L., Vol. 42, 2002, pp. 801-817.

NGUYEN, Xuan-Thao N., "Nationalizing Trademarks: A New International Trademark Jurisprudence?", Wake Forest L. Rev., Vol. 39, 2004, p. 729-781.

NORTON, Patricia V. "The Effect of Article 10bis of the Paris Convention on American Unfair Competition Law", Fordham L. Rev., Vol. 68, 1999, pp. 225-255.

NOWAK, John, ROTUNDA, Ronald, *Principles of Constitutional Law*, 4ta ed., West, 2010.

NSOUR, Mohammad, "Fundamental Facets of the United States-Jordan Free Trade Agreement: E-Commerce, Dispute Resolution, and Beyond", Fordham Int'l L.J., Vol. 27, 2004, pp. 742-784.

O'CONNOR, Bernard, "Case C-216/01 Budejovicky Budvar: judgment of the Court of Justice of 18 November 2003", E.B.O.R., Vol. 5(3), 2004, pp. 577-588.

O'CONNOR, Bernard, *The law of Geographical Indications*, Cameron May, Londres, 2004.

OKEDIJI, Ruth L. "The International Intellectual Property Roots of Geographical Indications", Chi.-Kent L. Rev., Vol. 82, 2007, pp. 1329-1365.

ONG, Burton, "The trademark law provisions of bilateral free trade agreements", en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A*

Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 229-255.

OSEITUTU, J. Janewa “A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law”, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, Vol. 15, 2011, pp. 147-215.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Perspectivas para el desarrollo normativo de las indicaciones geográficas en la OMC”, *DeCITA*, núm. 10, abril 2009, pp. 189-206.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Territorialidad y estado de origen en las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas”, en UBERTAZZI, Benedetta, ESPADA, Esther Muñiz, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Diritto internazionale ed europeo, Giuffrè Editore, Milán, 2009, pp. 65-79.

OTERO LASTRES, José Manuel, “Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida”, en MARTÍN MUÑOZ, Alberto J., coord., *Propiedad industrial y competencia desleal : perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal (Jornadas sobre la materia)*, Ed. Comares, 2001, pp. 63-98.

OTERO LASTRES, José Manuel, “El juez y los parámetros de conducta en la propiedad industrial y la competencia desleal”, en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, GARCÍA VIDAL, Ángel, eds., *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Libro en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa)*, Marcial Pons, 2010, pp. 475-486.

PACÓN, Ana María “Estado de las negociaciones actuales en material de indicaciones geográficas en el consejo de los ADPIC. Perspectivas a futuro”, en PALAU RAMÍREZ, Felipe, PACÓN, Ana María, codirectores, *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y la Comunidad Andina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 167.

PALAO MORENO, Guillermo, “La regulación internacional de las indicaciones geográficas y la Unión Europea”, en PALAU RAMÍREZ, Felipe, PACÓN, Ana María, codirectores, *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y la Comunidad Andina*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 127-145.

PARRY, John T., “Congress, the Supremacy Clause, and the Implementation of Treaties”, *Fordham Int'l L.J.*, Vol. 32, 2009, pp. 1209-1335.

PAUST, Jordan J., “Rediscovering the Relationship Between Congressional Power and International Law: Exceptions to the Last in Time Rule and the Primacy of Custom”, *Va. J. Int'l L.*, Vol. 28, 1988, pp. 393-449.

PAZ CAFFERATA, Julio, POMAREDA, Carlos, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica: situación y perspectivas”, ICTSD, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, 2009.

PERALES VISCASILLAS, Pilar, “Derecho uniforme del comercio internacional y tratados de libre comercio en América”, en GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, GARCÍA VIDAL, Ángel, eds. *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Libro en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa)*, Marcial Pons, 2010, pp. 63-76.

PEREA, Juan F., “Fulfilling Manifest Destiny”, en DUFFY BURNETT, Christina, MARSHALL, Burke, ed., *Foreign in a Domestic Sense: Puerto Rico, American Expansion, and the Constitution*, Duke University Press, 2001.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*, Marcial Pons, 2008.

PORT, Kenneth L., “The Congressional Expansion of American Trademark Law: A Civil Law System in the Making”, *Wake Forest L. Rev.*, Vol. 35, 2000, pp. 827-913.

QUIGLEY, John, “A Tragi-Comedy of Errors Erodes Self-Execution of Treaties: Medellín v. Texas and Beyond”, *Case W. Res. J. Int'l L.*, Vol. 45, 2012, pp. 403-432.

RABKIN, M. A., “When Consumer Fraud Crosses the International Line: The Basis for Extraterritorial Jurisdiction under the FTC Act”, *Nw. U. L. Rev.*, Vol. 101, 2007, pp. 293-330.

RANABOLDO, Claudia; SCHEJTMAN, Alexander , ed., “El valor del patrimonio cultural. Territorios rurales, experiencias y proyecciones latinoamericanas”, RIMISP y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2009, consultado en http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1367521220Valor_patrimonio_cultural.pdf el 6 de septiembre de 2015.

RANGNEKAR, Dwijen, “Indications of geographical origin in Asia: legal and policy issues to resolve”, en MELÉNDEZ-ORTIZ, Ricardo, ROFFE, Pedro, *Intellectual Property and Sustainable Development, Development agendas in a changing world*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2009, pp. 273-302.

RANGNEKAR, Dwijen, “The intellectual properties of geography”, *E.I.P.R.*, Vol. 31(11), 2009, pp. 537-539.

RANGNEKAR, Dwijen, “The Socio-Economics of Geographical Indications. A Review of Empirical Evidence from Europe”, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Copyright © ICTSD and UNCTAD, 2004.

RAUSTIALA, Kal, MUNZER, Stephen R., “The global struggle over geographic indications”, *E.J.I.L.*, Vol. 18(2), 2007, pp. 337-365.

RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher, “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design”, *Virginia Law Review*, Vol. 92, Núm. 8, 2006, pp. 1687-1777.

REICHMAN, Jerome, “Intellectual Property in the Twenty-First Century: will the developing countries lead or follow?”, *Hous. L. Rev.*, Vol. 45, 2009, pp. 1115-1185.

REISMAN, Michael *Puerto Rico and the International Process, New Roles in Association*, West, 1975.

RÉQUILLART, Vincent, “On the Economics of Geographical Indications in the EU” borrador presentado al grupo de trabajo *Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands: Firm Strategies and Public Policies* (Toulouse, junio 14-15, 2007), disponible en http://idei.fr/doc/conf/inra/papers_2007/requillart.pdf, última visita el 5 de abril de 2015.

RESINEK, Nina, “Geographical indications and trade marks: coexistence or “first in time, first in right” principle?”, E.I.P.R. 2007, 29(11), pp. 446-455.

RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., “The Legal Nature of Geographical Indications and Designations of Origin”, E.I.P.R., Vol. 10, 2014, pp.640-652.

RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto F., “The TRIPS Agreement, the bilateral agreements concerning geographical indications and the philosophy of the WTO”, E.I.P.R., Vol. 27(4), 2005, pp. 150-153.

RILEY, Michael, “Cigars and Rum: Hazardous to the Health of Intellectual Property Law? How the Cohiba Cigar and Havana Club Rum Cases Reveal A “Carve-Out” for Intellectual Property Disputes with A Cuban Nexus”, U. Miami Inter-Am. L. Rev., Vol. 38, 2007, pp. 457-486.

RIVERA LUGO, Carlos, “Puerto Rico ante la O.N.U. (1976-1983): Autodeterminación y transferencia de poderes”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 53, 1984, pp. 267-299.

RIVERA RAMOS, Efrén, “Antecedentes Históricos De La Autonomía Política De Puerto Rico Como Estado Libre Asociado: Elementos Definidores De La Autonomía Política Puertorriqueña Y Sus Fuentes De Derecho”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 74, 2005, pp. 241-261.

RIVERA RAMOS, Efrén, “The Legal Construction of American Colonialism: The Insular Cases (1901-1922)”, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 65, 1996, pp. 225-328.

RIVERA RAMOS, Efrén, *American colonialism in Puerto Rico: the judicial and social legacy*, Markus Weiner Pub., Washington D.C., 2007.

ROBERTSON, Carol, *The Little Book of Coffee Law*, ABA Publishing, 2010.

ROFFE, Pedro, “Bilateral Agreements and a TRIPS-plus World: The Chile-USA Free Trade Agreement” en *TRIPS Issues Papers*, Quaker International Affairs Programme, Ottawa, 2004, pp. 1-50, p. 49, disponible en [http://geneva.quno.info/pdf/Chile\(US\)final.pdf](http://geneva.quno.info/pdf/Chile(US)final.pdf), última visita el 17 de marzo de 2015.

ROFFE, Pedro, “Free trade agreements and the Americas”, I.I.C., Vol. 44(8), 2013, pp. 932-942.

ROFFE, Pedro, “Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional Trade Agreements: CIEL, ICTSD and TRALAC Recent Multilateral and Bilateral Trends in

IP Policy Making: Lessons and Challenges for Africa”, International Centre for Trade and Sustainable Development, CIEL, TLCSA, 2006.

ROMÁN, Ediberto “Empire Forgotten: The United States's Colonization of Puerto Rico”, *Vill. L. Rev.*, Vol. 42, 1997, pp. 1119-1211.

ROMÁN, Ediberto, SIMMONS, Theron, “Membership Denied: Subordination and Subjugation Under United States Expansionism”, *San Diego L. Rev.*, Vol. 39, 2002, pp. 437-522.

ROSE, Brian “No More Whining About Geographical Indications: Assessing the 2005 Agreement Between the United States and the European Community on the Trade in Wine”, *Hous. J. Int'l L.*, Vol. 29, 2007, pp. 731-770. ROSE, Brian “No More Whining ..., *op. cit.*, p.

ROTSTEIN, Fiona, CHRISTIE, Andrew F., “Blood, toil, tears and sweat: the battle of Sidamo”, *E.I.P.R.*, Vol. 32(9), 2010, pp. 421-426.

SANTILLI, Juliana, *Agrodiversity and the Law: regulating genetic resources, food security and cultural diversity*, Earthscan, NY, 2012.

SÁNCHEZ LORENZO, Sixto Alfonso, “Globalización, cultura y Derecho: el papel del Derecho comparado”, en BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, ARANA GARCÍA Estanislao, coord., *Libro homenaje al Profesor Rafael Barranco Vela*, Vol. 1, Civitas, 2014, pp. 325-348.

SCHNEPF, Randy, “The International Wine Market: Description and Selected Issues”, Agricultural Policy Resources, Science, and Industry Division CRS, Report for Congress, August 7, 2003.

SHAW, Malcom N., *International Law*, 5ta ed., Cambridge University Press, 2003.

SHI, Wei, “Globalization and Indigenization: Legal Transplant of A Universal Trips Regime in A Multicultural World”, *Am. Bus. L.J.*, Vol. 47, 2010, pp. 455-506.

SHILLING, Dana, *Essentials of Trademarks and Unfair Competition*, New York, 2002.

SILVERMAN, Iona, “Copyright and fashion: friends at last?”, *E.I.P.R.*, Vol. 35(11), 2013, pp. 637-645.

STERN, Stephen “Geographical Indications and Trade Marks: Conflicts and Possible Resolutions”, Worldwide Symposium in Geographical Indications, WTO and USPTO, 13 de junio de 2003, WIPO/GEO/SFO/03/13.

STERN, Stephen, “Are GIs IP?”, *E.I.P.R.*, Vol. 29(2), 2007, pp. 39-42.

SULLIVAN, Scott M., “Rethinking Treaty Interpretation”, *Tex. L. Rev.*, Vol. 86, 2008, pp. 777-817.

SWARNA LATHA, S., "Biopiracy and protection of traditional medicine in India", E.I.P.R., 2009, 31(9), pp. 465-477.

TAUBMAN, Antony, "Australia's Interests Under Trips Dispute Settlement: Trade Negotiations by Other Means, Multilateral Defence of Domestic Policy Choice, or Safeguarding Market Access?", Melb. J. Int'l L., Vol. 9, 2008, pp. 217-270.

TAUBMAN, Antony, "Thinking locally, acting globally: how trade negotiations over geographical indications improvise "fair trade" rules", I.P.Q., Vol. 3, 2008, pp. 231-267.

THUAL, David, BARJOLLE, Dominique, VITTORI, Massimo, and THÉVENOD-MOTTET, Erik, "Study on the protection of geographical indications for products other than wines, spirits, agricultural products or foodstuffs", 2009, disponible en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf.

TITOLO, Julia Lynn, "A Trademark Holder's Hangover: Reconciling the Lanham Act with the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau's System of Designating American Viticultural Areas", J. Intell. Prop. L., Vol. 17, 2009, pp. 173-205.

TRAINER, Timothy P., "Intellectual Property Enforcement: A Reality Gap (Insufficient Assistance, Ineffective Implementation)?", J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., Vol. 8, 2008, pp. 47-78.

TRAMMELL, Alan M., BAMBAUER, Derek E., "Personal Jurisdiction and the "Interwebs"", Cornell L. Rev., Vol. 100, 2015, pp. 1129-1190.

TRÍAS MONGE, José, "El Estado Libre Asociado Ante Los Tribunales, 1952-1994", Rev. Jur. U.P.R., Vol. 64, 1995, pp. 1-49.

TRÍAS MONGE, José, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Vol. I, Ed. UPR, San Juan, 1980.

TRÍAS MONGE, José, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Vol. IV, Ed. UPR, San Juan, 1983.

TRÍAS MONGE, José, *Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony of the World*, Yale University Press, New Haven and London, 1997.

TUSHNET, Rebecca, "Trademark Law As Commercial Speech Regulation", S.C. L. Rev., Vol. 58, 2007, pp. 737-756.

TUSHNET, Rebecca, "Truth and advertising: the Lanham Act and commercial speech doctrine", en DINWOODIE, Graeme B., JANIS, Mark D., Ed., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2008, pp. 294-323.

URBAS, Gregor, "Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: Interaction between Public Authorities and Private Interests", en HEATH, Christopher y

KAMPERMAN SANDERS, Anselm, ed., *Intellectual Property & Free Trade Agreements*, Hart Pub., Oxford, 2007, pp. 303-331, pp. 308-309.

VANDECANDELAERE, Emilie, ARFINI, Filippo, BELLETTI, Giovanni, MARESCOTTI, Andrea, Ed., “Linking People, Places and Products: A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications”, estudio de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y SINER-GI, 2da edición, 2010, <http://www.fao.org/docrep/013/i1760e/i1760e.pdf>, consultado el 26 de mayo de 2015.

VÁZQUEZ, Carlos Manuel, “Treaties As Law of the Land: The Supremacy Clause and the Judicial Enforcement of Treaties”, *Harv. L. Rev.*, Vol. 122, 2008, pp. 599-695.

VIDIGAL, Geraldo, “From bilateral to multilateral law-making: legislation, practice, evolution and the future of *Inter Se* agreements in the WTO”, *E.J.I.L.*, Vol. 24(4), 2013, pp. 1027-1053.

VOGELAAR, F.O.W., *The European Competition Rules. Landmark Cases of the European Courts and the Commission*, Europa Law Publishing, Groningen, 2007.

WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off. Unfair Competition by Misrepresentation*, 3ra edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2004.

WANG, Min-Chiuan, “The Asian Consciousness and Interests in Geographical Indications”, *Trademark Rep.*, Vol. 96, 2006, pp. 906-940.

WAYE, Vicki “Assessing Multilateral vs. Bilateral Agreements and Geographic Indications Through International Food and Wine”, *Currents: Int'l Trade L.J.*, Invierno, 2005, pp. 56-66.

WINNER, Ellen, DENBERG, Aaron W., *International Treaties with Commentary*, Oceana Publications Inc., Nueva York, 2004.

WIPO, Ed., *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, Kluwer Law Int'l, Londres, 1997.

WOLF, David B., “Effective Protection against Unfair Competition under Section 44 of the Lahham Act”, *Trademark Rep.*, Vol. 82, 1992, p. 33-57.

WOOLHANDLER, Ann “Treaties, Self-Execution, and the Public Law Litigation Model”, *Va. J. Int'l L.*, Vol. 42, 2002, pp. 757-788.

WU, Tim, “Treaties' Domains”, *Va. L. Rev.*, Vol. 93, 2007, pp. 571-649.

YAMANE, Hiroko, *Interpreting TRIPS: Globalisation of Intellectual Property and Access to medicines*, Hart Publishing, 2011.

YOO, John C., “Globalism and the Constitution: Treaties, Non-Self-Execution, and the Original Understanding”, *Colum. L. Rev.*, Vol. 99, 1999, pp. 1955-2094.

YU, Peter, "Currents and crosscurrents in the international intellectual property regime", , Loy. L.A. L. Rev., Vol. 38, 2004, pp., 323-443.

YU, Peter, "Five Disharmonizing Trends in the International Intellectual Property Regime" en YU, Peter, ed., *Intellectual Property and Information Wealth: issues and practices in the digital age*, Praeuer Publishers, 2007, pp. 73-112.

YU, Peter, "Intellectual Property and Human Rights in the Nonmultilateral Era", Fla. L. Rev., Vol. 64, 2012, pp. 1045-1100.

YU, Peter, "The International Enclosure Movement", Ind. L.J., Vol. 82, 2007, pp. 827- 907.

YU, Peter, "The Objectives and Principles of the TRIPS Agreement", Hous. L. Rev., 2009, Vol 46, pp. 979-1046.

ZANZIG, Laura "The Perfect Pairing: Protecting U.S. Geographical Indications with A Sino-American Wine Registry", Wash. L. Rev., Vol 88, 2013, pp. 723-757.

ZOGRAFOS JOHNSON, Daphne, "Using Intellectual Property Rights to Create Value in the Coffee Industry", Marq. Intell. Prop. L. Rev., Vol. 16, 2012, pp. 283-327.

ZYLBERG, Philippe, "Geographical Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreement: A Violations of TRIPS?", U. Balt. Intell. Prop. L.J., Vol. 11, 2003, pp. 1-69.

JURISPRUDENCIA

CANADÁ

- *Bedessee Imports Ltd. and Bedessee Imports Inc. v. Guyana Sugar Corporation, Inc., Robert Persaud & Ors.*, 2010 ONCA 719 (*Court of Appeal, Ontario* 22 de oct. 2010).
- *Bedessee Imports Ltd. v. Guyana Sugar Corporation, Inc.*, 2010 ONSC 3388; (2010), 320 DLR (4to) 476 (*Ontario Superior Court*).

ESPAÑA

- Sentencia AP Alicante (Sección 8va) 419/2013, de 31 octubre.
- Sentencia TC (Pleno) 11/1986, de 28 de enero.
- Sentencia TC (Pleno) 112/1995 de 6 julio
- Sentencia TC (Pleno) 209/1989 15 de diciembre.
- Sentencia TC (Pleno) 211/1990, de 20 de diciembre.
- Sentencia TC (Pleno) 34/2013, de 14 febrero.
- Sentencia TC (Pleno) 82/2013, de 11 de abril.
- Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 1167/2008, de 15 diciembre.
- Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 586/2012, de 17 octubre.
- Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 746/2010, de 1 diciembre.
- Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ra) 747/2010, de 30 diciembre.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 3ra) de 5 de marzo de 2012, RJ 2012/4660.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 2698/2006, de 10 de mayo.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ra) de 19 enero 2010, RJ 2010\34.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ra), de 20 noviembre 2012, RJ 2012\10899.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ta) de 6 octubre 2009, RJ 2010/968.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ta), de 2 junio 2015, RJ 2015/2281.
- Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ta) de 18 septiembre 2002, RJ 2002\9444.
- Sentencia TSJ Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ra), 795/2013 de 26 noviembre.
- Sentencia TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 915/2013 de 28 junio.
- Sentencia TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 1033/2003 de 7 junio.

EE.UU.

- *Alfred L. Snapp & Son, Inc. v. Puerto Rico*, 458 U.S. 592 (1982).
- *Altria Grp., Inc. v. Good*, 555 U.S. 70, 76 (2008).

- *Antilles Cement Corp. v. Fortuño*, 670 F.3d 310 (1er Cir. 2012).
- *Armstrong v. United States*, 182 U.S. 243 (1901).
- *Atl. Richfield Co. v. Arco Globus Int'l Co.*, 150 F.3d 189 (2d Cir.1998).
- *Bacardi Corp. of America v. Domenech*, 311 U.S. 150 (1940).
- *Balzac v. Porto Rico*, 258 U.S. 298 (1922).
- *Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona*, 330 F.3d 617, 628-29 (4to Cir. 2003).
- *Basel Action Network v. Int'l Ass'n of Electronics Recyclers*, 793 F. Supp. 2d 1200, 1203 (W.D. Wash. 2011).
- *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).
- *Benard Indus. Inc. v. Bayer Aktiengesellschaft*, 38 U.S.P.Q.2d (BNA) 1422 (S.D. Fla. 1996).
- *BP Chemicals, Ltd. v. Baloun*, 183 F. Supp. 2d 1158 (E.D. Mo. 2000)).
- *Branch v. FTC*, 141 F.2d 31, 35–36 (7mo Cir. 1944).
- *Bronco Wine Co. v. Espinoza*, 104 Cal. App. 4th 598, 128 Cal. Rptr. 2d 320, 336 (2002), revocado en cuanto a los fundamentos jurídicos por *Bronco Wine v. Espinoza*, 67 P.3d 644 (Cal. 2003) y *Bronco Wine Co. v. Jolly*, 33 Cal. 4th 943, 95 P.3d 422 (2004) y (Oct. 13, 2004).
- *Bronco Wine Co. v. Jolly*, 33 Cal. 4th 943, 997, 95 P.3d 422, 457 (2004).
- *Bronco Wine Co. v. U.S. Dep't of Treasury*, 997 F. Supp. 1318, 1321 (E.D. Cal. 1997). confirmado en *Bronco Wine Co. v. Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms*, 168 F.3d 498 (9no Cir. 1999).
- *Cabo Distrib. Co. v. Brady*, 821 F. Supp. 601 (N.D. Cal. 1992).
- *Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. 663 (1974).
- *Central Hudson Gas and Electric v. Public Service Commission of New York*, 447 U.S. 557 (1980).
- *Chae Chan Ping v. United States*, 130 U.S. 581 (1889).
- *Chevron v. Natural Res. Def. Council*, 467 U.S. 837 (1984).
- *Chy Lung v. Freeman*, 92 U.S. 275, 280 (1875).
- *City of Columbus v. Ours Garage & Wrecker Serv., Inc.*, 536 U.S. 424 (2002).
- *Cnty. of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494 (2do Cir. 1962).
- *Committee of United States Citizens Living in Nicaragua v. Reagan*, 859 F.2d 929 (D.C. Cir. 1988).
- *Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494, 496-497 (1962).
- *Conagra Inc. v. Saavedra*, 4 U.S.P.Q.2d 1245 (1987).
- *Consejo de Salud Playa de Ponce v. Rullán*, 586 F. Supp. 2d 22, 45 (D.P.R. 2008).
- *Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, 23 U.S.P.Q.2d 1894 (P.T.O. 17 de junio de 1992).
- *Consorzio Del Prosciutto Di Parma*, 23 U.S.P.Q.2d 1894 (P.T.O. June 17, 1992).
- *Coors Brewing Co. v. Méndez-Torres*, 678 F.3d 15 (1er Cir. 2012).
- *Corus Staal BV v. Dep't of Commerce*, 395 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2005).
- *Daimler AG v. Bauman*, 134 S. Ct. 746, 749 (2014).
- *Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Comercio E Industria Ltda.*, 747 F. Supp. 122 (D.P.R. 1990).
- *Davidoff Extension S.A. v. Davidoff Int'l, Inc.*, 612 F. Supp. 4, 8 (S.D. Fla. 1984).
- *De Lima v. Bidwell*, 182 U.S. 1 (1901).

- *Delaware, etc., Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. 311, 13 Wall. 311 (1872).
- *Department of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U.S. 495 (1988)
- *Díaz Morales v. Commonwealth of Puerto Rico*, 2015 WL 4742512, --- F.Supp.3d ---- (D.P.R. 11 de agosto de 2015).
- *Dooley v. United States*, 182 U.S. 222 (1901).
- *Dooley v. United States*, 183 U.S. 151 (1901).
- *Dorr v. United States*, 195 U.S. 138 (1904).
- *Dowdell v. United States*, 221 U.S. 325 (1911).
- *Downes v. Bidwell*, 182 U.S. 244 (1901).
- *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1856).
- *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.*, 85 F.2d 75, 82 (2d Cir. 1936).
- *Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462 (2005, C.A.2 N.Y.)
- *Empresa Cubana del Tabaco v. Gen. Cigar Co.*, 753 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2014).
- *Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios v. U.S.*, 638 F.3d 794, 798 (D.C. Cir. 2011).
- *Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios v. U.S. Dep't of Treasury*, 638 F.3d 794, 798 (D.C. Cir. 2011).
- *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938).
- *Evergreen State Amusement Co. v. S. F. Burns & Co.*, 2 Wash. App. 416, 468 P.2d 460 (1970)
- *Foster v. Neilson*, 27 U.S. (2 Pet.) 253, 314 (1829).
- *Fourteen Diamond Rings v. United States*, 183 U.S. 176 (1901)
- *Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico*, 2015 WL 4079422, --- F.Supp.3d ---- (1er Cir. 6 de julio de 2015)
- *Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico*, 85 F.Supp.3d 577 (D.P.R.. 6 de febrero de 2015).
- *Free v. Bland*, 369 U.S. 663 (1962).
- *FTC v. Magui Publishers*, 9 F.3d 1551 (9no Cir. Oct. 22, 1993).
- *FTC v. Skybiz.com*, 57 F. App'x 374, 377 (10mo Cir. 2003).
- *Gade v. National Solid Waste Management Assn.*, 505 U.S. 88, 102 (1992).
- *General Motors Corp. v. Ignacio López de Arriortua*, 948 F. Supp. 684 (E.D. Mich. 1996).
- *Geoffrey, Inc. v. Toys 'R Us (Nosotros Somos Los Juguetes), Inc.*, 756 F. Supp. 661 (D.P.R. 1991).
- *Gibbons v. Ogden*, 22 U.S. (9 Wheat.) 1, 211, 6 L.Ed. 23 (1824).
- *Goetze v. United States*, 182 U.S. 221 (1901).
- *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546 (1973).
- *González v. Williams*, 192 U.S. 1 (1904).
- *Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown*, 564 U.S. ___, 131 S. Ct. 2846 (2011).
- *Grafton v. United States*, 206 U.S. 333 (1907).
- *Grossman v. United States*, 182 U.S. 221 (1901).
- *Grupo Gigante SA de CV v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088 (9no Cir. 2004)
- *Guantanamo Cigar Co. v. Corporación Habanos*, 729 F.Supp.2d 246, 98 U.S.P.Q.2d 1078 (2010).
- *Guantanamo*, 102 U.S.P.Q.2d 1085 (2012).
- *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.3d 116 (2d Cir.2000).

- *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 1998 WL 150983 (S.D.N.Y. Mar. 31, 1998).
- *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F.Supp.2d 1085 (S.D.N.Y.1999).
- *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 961 F.Supp. 498 (S.D.N.Y.1997).
- *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 974 F.Supp. 302 (S.D.N.Y.1997).
- *Hawaii v. Mankichi*, 190 U.S. 197 (1903).
- *Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall*, 466 U.S. 408 (1984).
- *Huus v. New York and Porto Rico Steamship Company*, 182 U.S. 392 (1901).
- *In re California Innovations Inc.*, 329 F. 3d 1334 (2003).
- *In re Circus Ices, Inc.*, 158 U.S.P.Q. 64 (T.T.A.B. 1968).
- *In Re Compañía De Licores Internacionales S.A.*, 102 U.S.P.Q.2d 1841 (P.T.O. 20 de marzo de 2012).
- *In Re Hotels.com, L.P.*, 573 F.3d 1300, 91 U.S.P.Q.2d 1532 (Fed. Cir. 2009).
- *In re Miracle Tuesday, LLC*, 695 F.3d 1339, 104 U.S.P.Q.2d 1330 (2012).
- *In re Nantucket, Inc.*, 677 F.2d 95 (C.C.P.A. 1982).
- *In re Rath*, 402 F.3d 1207 (Fed. Cir. 2005).
- *In re Rolf Dietrich*, 91 U.S.P.Q.2d 1622 (T.T.A.B. 2009).
- *In re Spirits Int'l, N.V.*, 563 F.3d 1347, 1357 (Fed. Cir. 2009).
- *In re Sweden Freezer Mfg. Co.*, 159 U.S.P.Q. 246 (T.T.A.B. 1968).
- *In re The Newbridge Cutlery Co.*, 776 F.3d 854, 857 y ss. (Fed. Cir. 2015).
- *In re Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879).
- *In re Trans Continental Records, Inc.*, 62 U.S.P.Q.2d 1541 (TTAB 2002).
- *Institut Nat'l Des Appellations D'origine v. Brown-Forman Corp.*, 47 U.S.P.Q.2d 1875 (1998).
- *Int'l Shoe Co. v. State of Wash., Office of Unemployment Comp. & Placement*, 326 U.S. 310 (1945).
- *International Cafe, S.A.L. v. Hard Rock Cafe Int'l (U.S.A.), Inc.* 252 F.3d 1274 (11vo Cir. 2001).
- *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 518 F.3d 159 (2do Cir. 2008).
- *J. McIntyre Mach., Ltd. v. Nicastro*, 564 U.S. ___, 131 S. Ct. 2780 (2011).
- *Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp.*, 624 F.2d 366 (1st Cir. 1980).
- *Kent v. Porto Rico*, 207 U.S. 113 (1907).
- *Kepner v. United States*, 195 U.S. 100 (1904).
- *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus., Inc.*, 320 F. Supp. 1156, 1160 (D. Conn. 1970).
- *Kopel v. Bingham*, 211 U.S. 468 (1909).
- *Koyo Seiko Ltd. v. United States*, 543 U.S. 976 (2004).
- *L'Aiglon Apparel v. Lana Lobell, Int.*, 214 F. 2d 649 (1954).
- *La Republique Francaise et al. v. Saratoga Vichy Spring Co.*, 191 U.S. 427 (1903).
- *La Republique Francaise et al. v. Schultz*, 57 F. 37, 42 (N.Y. 1893).
- *La Republique Francaise v. Schultz*, 102 F. 153 (1900).
- *La. Pub. Serv. Comm'n v. FCC*, 476 U.S. 355 (1986).
- *Leelanau Wine Cellars, Ltd. v. Black & Red, Inc.*, 502 F.3d 504, 521 (6to Cir. 2007).
- *Levin v. Commerce Energy, Inc.*, 560 U.S. 413 (2010).
- *London Dry, Ltd. v. A.J. Canfield Co.*, 170 U.S.P.Q. 430 (T.T.A.B. 1971).
- *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 908 (9no Cir. 2002).
- *McBee v. Delica Co.*, 417 F.3d 107, 111 (1st Cir. 2005).

- *McCulloch v. Maryland*, 17 U.S. 316 (1819).
- *Medellín v. Texas*, 552 U.S. 491 (2008).
- *Mendoza v. United States*, 195 U.S. 158 (1904).
- *Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc.*, no publicado en F.Supp.2d, U.S.P.Q.2d 1397 (W.D. Wash. Mar. 15, 2002).
- *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp.*, 655 F.2d 5, 7-8 (1er Cir. 1981).
- *Mora v. Mejías*, 206 F.2d 377 (1er Cir. 1953).
- *Morrison v. National Australia Bank Ltd.*, 561 U.S. 247 (2010).
- *Moseley v. V Secret Catalogue Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).
- *Murray v. Schooner Charming Betsy*, 6 U.S. 64, 118 (1804).
- *Native American Arts, Inc. v. Waldron Corp.*, 399 F.3d 871 (7mo Cir. 2005).
- *Nielsen v. Johnson*, 279 U.S. 47, 52 (1929).
- *NSK v. United States*, 510 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2007).
- *Ocampo v. United States*, 234 U.S. 91 (1914).
- *Ochoa v. Hernández*, 230 U.S. 139 (1913).
- *Orto Conserviera Cameranesa D Giacchetti Marino & C.S.N.C. and Penta International, Inc. v. Bioconserve S.R.L. and Bella d Cerignola, Inc.*, 205 F.3d 1324 (2000).
- *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999).
- *P.R. Dep't of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp.*, 485 U.S. 495 (1988).
- *People of Puerto Rico v. Shell Co.*, 302 U.S. 253 (1937).
- *People of Saipan v. Department of the Interior*, 502 F. 2d 90, 95 (9no Cir. 1974).
- *Pepe, Ltd. v. Ocean View Factory Outlet Corp.*, 770 F. Supp. 754 (D.P.R. 1991).
- *Perkins v. Benguet Consol. Min. Co.*, 342 U.S. 437, 72 S. Ct. 413, 96 L. Ed. 485 (1952).
- *Pernod Ricard USA, LLC v. Bacardi U.S.A., Inc.*, 653 F.3d 241 (3d Cir. 2011).
- *Piazza's Seafood World LLC v. Bob Odom*, 448 F.3d 744 (5to Cir. 2006).
- *Polo Fashions, Inc. v. Fernández*, 655 F. Supp. 664 (D.P.R. 1987).
- *Posadas de Puerto Rico Assoc. v. Tourism Co.*, 478 U.S. 328 (1986).
- *Posadas v. Nat'l City Bank of N.Y.*, 296 U.S. 497 (1936).
- *Purolator, Inc. v. EFRA Distributors, Inc.*, 687 F.2d 554, 559 (1st Cir. 1982).
- *Rasmussen v. United States*, 197 U.S. 516 (1905).
- *Reid v. Covert*, 354 U.S. 1 (1957).
- *Rice v. Santa Fe Elevator Corp.*, 331 U.S. 218 (1947).
- *Rockland Mortgage Corp. v. Shareholders Funding*, 835 F. Supp. 182, (D. Del. 1993).
- *Rodríguez v. Popular Democratic Party*, 457 U.S. 1 (1982).
- *Rodríguez v. Popular Democratic Party*, 457 U.S. 1, 7-8 (1982).
- *Rooibos Limited v. Forever Young (Pty)*, Cancelación No. 25,676, 13 de febrero de 2003, 2003 WL 355740.
- *SNR Roulements v. United States*, 521 F. Supp. 2d 1395 (Ct. Int'l Trade 2007).
- *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dep't of Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001).
- *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dep't of Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001).
- *Spice Islands Co. v. Spice Land Products, Inc.*, 262 F.2d 356, (2d Cir. 1959).
- *Spiess v. C. Itoh & Co.*, 643 F.2d 353 (5to Cir. 1981).

- *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 92 U.S.P.Q.2d 1769 (2do Cir. 2009).
- *State of Fla. v. Real Juices, Inc.*, 330 F. Supp. 428, 430 (M.D. Fla. 1971).
- *Syndicat Des Propriétaires Viticulteurs De Chateauneuf-Du-Pape v. Pasquier DesVignes*, 107 USPQ2d 1930 (TTAB 2013).
- *Tea Board of India v The Republic of Tea Inc.*, 80 U.S.P.Q. 2d 1881 (TTAB 2006).
- *The Trademark Cases*, 100 U.S. (10 Otto.) 82 (1878).
- *Timken Co. v. United States*, 354 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2004).
- *Trono v. United States*, 199 U.S. 521 (1905).
- *U.S. v Lanza*, 260 U.S. 377 (1922).
- *U.S. v. López*, 514 U.S. 549 (1995).
- *U.S. v. Wheeler*, 435 U.S. 313 (1978)
- *United States v. Able Time, Inc.*, 545 F.3d 824, 88 U.S.P.Q.2d 1510, 1512 (9no Circuito 2009).
- *United States v. López Andino*, 831 F.2d 1164 (1er Cir.1987).
- *United States v. Mercado-Flores*, 2015 WL 3764518, --- F.Supp.3d ---- (D.P.R. 4 de junio de 2015).
- *United States v. Pink*, 315 U.S. 203, 62 S.Ct. 552, 566 (1942).
- *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 234 F.2d 633 (2d Cir. 1956).
- *Vimar Seguros y Reaseguros, S.A. v. M/V Sky Reefer*, 515 U.S. 528, 539 (1995).
- *Whitney v. Robertson*, 124 U.S. 190 (1888).
- *Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc.*, 576 F.3d 221, 91 U.S.P.Q.2d 1385 (5th Cir. 2009).
- *Zucrum Foods, LLC v. Marquez Bros., Int'l, Inc.*, sin publicar en F.Supp.2d, 2011 WL 2118653 (N.D. Cal., 17 de mayo de 2011).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

- *Canadá — Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización canadienses* (BISD 35S/37)
- *Canada- Patentes* (2000), WT/DS170/AB/R
- *Canadá- Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, WT/DS114, informe del Grupo Especial del 17 de marzo de 2000
- *CE- Indicaciones geográficas (EE.UU.)* (2005), WT/DS174/R
- *China- Derechos de Propiedad Intelectual* (2009), WT/DS362/R
- *Comunidad Europea, Canadá y Estados Unidos c. Japón: impuestos sobre bebidas alcohólicas*, WT/DS8, 10 y 11/AB/R, (4 de octubre de 2008)
- *Comunidades Europeas- Medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios*, Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos (WT/DS174) y Australia (WT/DS290). *Comunidades Europeas- WT/DS174 y WT/DS290.*
- *Estados Unidos - Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos* (DS58)
- *Estados Unidos -Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, DS 176, resuelto por el Órgano de Apelación el 2 de enero de 2002. *Estados Unidos- Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/ DS176.

- *Estados Unidos de América- Art. 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos* (Comunidades Europeas), WT/DS160/R.
- *India- Patentes* (EE.UU.) (1997), WT/DS50/AB/R
- *Japón-Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados*, Informe adoptado el 10 de noviembre de 1987, documento L/6216, BISD 34S/83.
- *Restricciones impuestas por la CEE a la importación de manzanas procedentes de Chile* (BISD 27S/98)

PUERTO RICO

- *Arribas v. American Home*, 165 D.P.R. 598 (2005).
- *Arribas v. Santa Clara*, 165 D.P.R. 781 (2005).
- *Asoc. Importadores de Cerveza v. E.L.A.*, 171 D.P.R. 140 (2007).
- *Ballester Hnos. v. Tribunal de Contribuciones*, 66 D.P.R. 560 (1946).
- *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 D.P.R. 313 (1986).
- *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 D.P.R. 372 (1964)
- *Cotto Morales v. Ríos*, 140 D.P.R. 604 (1996).
- *E.L.A. v. Nw. Selecta*, 185 D.P.R. 40, 70 (2012).
- *Eneglotaria Med. Co. v. Sosa López*, 38 D.P.R. 604 (1928)
- *Federation Des Ind. v. Ebel*, 172 D.P.R. 615 (2007).
- *Garriga Trad. Co. v. Century Pack. Corp.*, 107 D.P.R. 519, 523 (1978).
- *Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., v. Secretario de Hacienda*, 135 D.P.R. 57 (1994).
- *Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc.*, 115 D.P.R. 495 (1984).
- *Posadas de Puerto Rico Associates Inc. v. Sands Hotel & Casino, Inc., Pratt Hotel Corp., Southmark San Juan, Inc., y SJPR, Inc. h/n/c Sands Hotel & Casino De San Juan*, 131 D.P.R. 21, (1992).
- *Pueblo v. Castro García*, 120 D.P.R. 740 (1988).
- *Pueblo v. Sánchez Valle*, 192 D.P.R. – (2015), 2015 TSPR 25, res. el 20 de marzo de 2015.
- *R.C.A. v. Gobierno de la Capital*, 91 D.P.R. 416 (1964).
- *Reynal v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 260 (1974).
- *Rodríguez v. Overseas Military*, 160 D.P.R. 270, 282 (2003).
- *S.L.G. v. S.L.G.*, 150 D.P.R. 171 (2000).
- *South P.R. Sugar Corp. v. Com. de Servicio Púb.*, 93 D.P.R. 12 (1966).
- *Sucrs. de José Fernández, S. en C. v. Domenech, Tes.*, 60 D.P.R. 906 (1942).

REINO UNIDO

- *Anheuser-Busch, Inc. v. Budejovicky Budvar, Narodni Podnik* 2000 WL 438 (CA) (Ct. App. Civ. Div.) (Smith Bernal Tr., 7 February 2000).
- *Anheuser-Busch, Inc. v. Budejovicky Budvar, NP (t/a Budweiser Budvar Brewery)* (1984) F.S.R. 413 (March 7, 1984).
- *Bollinger (J) v. Costa Brava Wine Company Ltd.* (1959) 3 All ER 800.
- *Bud Trade Mark* (1988) R.P.C. 535, *Budweiser Trade Marks* (1998) R.P.C. 669.
- *John Walker & Sons Ltd. V. Henry Ost & Company Ltd.* (1970) 2 ALL ER 106.

- *Northern Foods Plc v Department for Environment, Food and Rural Affairs*, [2005] EWHC 2971 (Admin).
- *Vine Products Limited & Others v. Mackenzie & Company Limited and Others* (1969) R.P.C.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

- STEDH de 11 octubre 2005, *Anheuser-Busch Inc. contra Portugal*, 2005/106.
- STEDH de 20 de noviembre de 1989, *Markt intern Verlag GmbH and Beerman v. Germany*, serie A/164.

UNIÓN EUROPEA

- STG (Sala Cuarta) de 17 de mayo de 2011, T-341/09, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria contra OAMI*
- STG (Sala Octava) de 15 de enero de 2015, T-197/13, *Marques de l'État de Monaco (MEM) contra OAMI*.
- STG (Sala Primera) de 14 de julio de 2015, T-55/14, *Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG contra OAMI*.
- STG (Sala Quinta) de 9 de junio de 2010, T-138/09, *Félix Muñoz Arraiza contra OAMI*.
- STG (Sala Segunda) de 18 de enero de 2012, T-304/09, *Tilda Riceland Private Ltd contra OAMI*
- STG (Sala Segunda) de 22 de enero de 2013, T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV y T-309/06 RENV, *Budějovický Budvar, národní podnik contra OAMI*.
- STJ (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. contra Budějovický Budvar, národní podnik*
- STJ (Gran Sala) de 25 de octubre de 2005, C-465/02 y C-466/02, *República Federal de Alemania y Reino de Dinamarca contra Comisión de las Comunidades Europeas*.
- STJ (Gran Sala) de 26 de febrero de 2008, C-132/05, *Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania*.
- STJ (Gran Sala) del 25 de octubre de 2005, C-465/02 y C-466/02, *Alemania c. Comisión*
- STJ (Sala Cuarta) de 2 de julio de 2009, C-343/07, *Bavaria NV y Bavaria Italia Srl contra Bayerischer Brauerbund eV*.
- STJ (Sala Octava) de 23 abril 2009, C-321/08, *Comisión de las Comunidades Europeas contra España*.
- STJ (Sala Primera) de 14 de julio de 2011, C-4/10 y C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac contra Gust. Ranin Oy*.
- STJ (Sala Primera) de 22 de septiembre de 2011, C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik contra Anheuser-Busch Inc.*
- STJ (Sala Primera) del 10 de abril de 2008, C-102/07, *Adidas AG y otros contra Marca Mode CV y otros*.
- STJ (Sala Quinta) de 14 diciembre 2006, T-81/03, T-82/03 y T-103/0, *Mast-Jägermeister AG contra OAMI*.

- STJ (Sala Quinta) de 4 de marzo de 1999, C-87/97, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH*.
- STJ (Sala Quinta) de 7 de enero de 2004, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contra Putsch GmbH*.
- STJ (Sala Quinta) de 7 de mayo de 1997, *Procedimento penal entablado contra Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) y Didier Oberti (C-324/94)*.
- STJ (Sala Tercera) de 10 julio 2014, C-421/12, *Comisión Europea contra Reino de Bélgica*
- STJ (Sala Tercera) de 11 de mayo de 2010, T-237-08, *Abadía Retuerta, SA contra OAMI*.
- STJ (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014, Asunto C-31/13 P, *Hungría contra Comisión Europea*.
- STJ (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010, C-120/08, *Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV*.
- STJ de 10 de noviembre de 1992, C-3/91, *Exportur/LOR*.
- STJ de 14 de diciembre de 2000, C-300/98 y C-392/98, *Parfums Christian Dior S.A.*
- STJ de 16 de mayo de 2000, Asunto C-388/95, *Bélgica/España, (Rioja II)*.
- STJ de 17 de junio de 1981, Asunto 113/80, *Comisión/Irlanda*.
- STJ de 18 noviembre 2003, C-216/01, *Budejovick Budvar contra Rudolf Ammersin GmbH*.
- STJ de 20 de mayo de 2003, C-469/00, *Ravil SARL v. Bellon Import SARL*
- STJ de 24 de noviembre de 1982, Asunto 249/81, *Comisión/Irlanda*.
- STJ de 4 de mayo de 1999, C-108/97 y C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger*.
- STJ de 7 de noviembre de 2000, C-312-98, *Warsteiner Brauerei*.
- STJ de 9 de junio de 1992, Asunto C-47/90, *Établissements Delhaize frères y Compagnie Le Lion SA contra Promalvin SA y AGE Bodegas Unidas SA, (Rioja I)*.
- STJCE (Gran Sala) de 29 de marzo de 2011, C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc. contra OAMI*.
- STJCE (Sala Cuarta) de 29 de julio de 2010, C-214/09 P, *Anheuser-Busch Inc contra OAMI*.
- STJUE (Gran Sala) de 5 mayo de 2015, C-147/13, *Reino de España contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea*.
- STJUE de 20 de mayo de 2003, C-108/01, *Conorzio del Prosciutto de Parma Saluminificio S. Rita SpA c Asda Stores Limited and Hygrade Foods Ltd*.
- STPI (Sala Cuarta) de 12 de septiembre de 2007, T-291/03, *Conorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contra OAMI*.
- STPI (Sala Cuarta) de 15 de octubre de 2003, T-295/01, *Nordmilch eG contra OAMI*.
- STPI (Sala Quinta) de 3 de junio de 2009, T-189/07, *Frosch Touristik GmbH contra OAMI*.
- STPI (Sala Segunda ampliada) de 25 de octubre de 2005, T-379/03, *Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg)*.
- TJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2009, C-478/07, 2009/253, *Budějovický Budvar, národní podnik contra Rudolf Ammersin GmbH*.

FUENTES NORMATIVAS

TRATADOS

- Acuerdo Comercial sobre vinos entre la Unión Europea y EE.UU., firmado el 10 de marzo de 2006, *UNTS*- I-48326.
- Acuerdo de Agricultura, Anexo 1A, Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *United Nations Treaty Series (UNTS)* I-31874, vols. 1867-1869.
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985, *UNTS* I-31731.
- Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ‘*General Agreement on Tariffs and Trade*’, (GATT), puesto en vigor mediante el Protocolo de Aplicación Provisional de 1947, *UNTS* I-814. Sustituido por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, parte del Anexo 1A, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *UNTS* I-31874, vols. 1867-1869.
- Acuerdo Internacional del Café de 1968, *UNTS* I-9262.
- Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *United Nations Treaty Series (UNTS)* I-31874, vols. 1867-1869.
- Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o falaces de 1891, (AMIP) adoptado en 1891, *UNTS* I-11848.
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 (Arreglo de Madrid), revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wáshington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-8470.
- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-8008.
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, Viena, 23 de mayo de 1969 *UNTS* I-18232.
- Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada por la 33 Conferencia General de la UNESCO en octubre 2005, en vigor el 18 de marzo de 2007, *UNTS* I-43977.
- Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, enmendado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-18338.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-11847.

- Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951.
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, el Protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente y el protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, *UNTS* I-2889.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, *UNTS* I-11846.
- Convenio sobre la diversidad biológica adoptado por el 6 de mayo de 1992, *UNTS* I-30619.
- Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), Anexo 2 del del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, *United Nations Treaty Series (UNTS)* I-31874, vols. 1867-1869.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado el 17 de diciembre de 1992, entró en vigor el 1 de enero de 1994, 32 I.L.M. 289 and 605 (1993).
- Tratado de Lisboa por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (*DO* 2007 C 306/1).
- Tratado de París de 1898, Diciembre 10, 1898, EE.UU.-España, 30 Stat. 1754 (1898), T.S. No. 343, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos.
- Tratado de Unión Europea 7 de febrero de 1992 firmado en Maastricht, Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 191, 29 de julio de 1992, pp. 1-112, versión consolidada DOUE C 326, 26.10.2012.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas del 27 de octubre de 1994, *UNTS* I-35236.

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

ESPAÑA

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, BOE 311 de 29 de diciembre de 1978.
- Decreto de 18 de abril de 1932.
- Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929-1930
- Estatuto del Vino de la Ley de 26 de mayo de 1933
- Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, Ley de Marcas española, BOE 294 de 8 de diciembre de 2001
- Ley 19/2006 de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y establece normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, BOE 134 de 6 de junio de 2006

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, BOE 165 del 11 de julio de 2003.
- Ley 25/1970, de 2 de diciembre de Estatuto de la Viña y el Vino y los Alcoholes, BOE 291 de 5 de diciembre de 1970.
- Ley 3/1991 de 10 de enero, BOE 10 de 11 de enero de 1991, Ley de Competencia Desleal (o LCD), enmendada por Ley 52/1999, de 28 de diciembre, BOE 311 de 29 de diciembre de 1999, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE 7 de 8 de enero de 2000, Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, BOE 279 de 22 de noviembre de 2003, y Ley 29/2009, de 30 de diciembre, BOE 315 del 31 de diciembre de 2009.
- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, BOE 114 de 13 de mayo del 2015.
- Ley 9/1985, de 30 de julio, del Parlamento de Galicia para proteger las piedras ornamentales, BOE 247 de 15 de octubre de 1985.
- Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902
- Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, BOE 251 de 18 octubre 2011.
- Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, BOE 77 de 29 marzo 2014.
- Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos reglamentos, BOE 47 de 24 de febrero de 1988.
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, BOE 167 del 13 de julio de 2002
- Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre Declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, BOE 183 de 1 de agosto de 2015.

EE.UU.

- *Alcohol, Tobacco Products and Firearms*, 27 C.F.R. Partes 1-39, *Alcohol and Tobacco Trade and Tax Bureau, Department of the Treasury*.
- *Chalone Viticultural Area*, 47 Fed. Reg. 25517-01 Reg. 25,517 (14 de junio de 1982).
- Constitución de los Estados Unidos de América, adoptada el 17 de septiembre de 1787, disponible en 1 L.P.R.A. Const. EE.UU.
- *Cuban Assets Control Regulations*, 31 C.F.R. sec. 515.802.
- *Federal Alcohol Administration Act*, Ley de 29 de agosto de 1935, Aug. 29, 1935, c. 814, 27 U.S.C.A. sec. 201
- *Federal Judiciary Act of 1789*, según enmendada, 28 de U.S.C.
- *Federal Trade Commission Act of 1914*, 15 U.S.C sec. 41-58
- Ley 103-465 del 8 de diciembre de 1994, 19 U.S.C. 3511 y ss, conocida como *Uruguay Round Agreement Act (URAA)*.
- Ley 103-465 del 8 de diciembre de 1994, 19 U.S.C. 3511 y ss, *Uruguay Round Agreement Act (URAA)*
- Ley 103-182, 8 de diciembre de 1993, 107 Stat 2057, *North America Free Trade Implementation Act*.
- Ley 107-273 de 2 de noviembre de 2002, 15 U.S.C.A. 1541-1541n, (implementación del Protocolo de Madrid)

- Ley 113-79, aprobada el 7 de febrero de 2014, 7 U.S.C. sec. 9001 y ss, Ley de Agricultura de 2014 (*Agricultural Act of 2014*).
- Ley 56-191 de 12 de abril de 1900, 31 Stat. 77, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos, Carta Orgánica de 1900, conocida como Ley Foraker.
- Ley 64-368 de 2 de marzo de 1917, 39 Stat. 951, 1 L.P.R.A. Documentos Históricos, Carta Orgánica de 1917, conocida como Ley Jones.
- Ley 79-489 de 1946, 60 Stat. 427, 15 U.S.C.A. secs. 1051-1072, 1091-1096, 1111-1127, conocida como *Trademark Act of 1946 (Lanham Act)*.
- Ley 94-241 de Marzo 24, 1976, 90 Stat. 263, 48 U.S.C.A. sec. 1801, Pacto para establecer el *Commonwealth* las Islas Marianas del Norte (*Commonwealth of the Northern Mariana Islands*) en Unión Política con EE.UU. *Covenant to Establish a Commonwealth of the Northern Mariana Islands in Political Union with the United States of America*.
- Ley 94-553 de 19 de octubre de 1976, 90 Stat. 2541, 17 U.S.C. sec. 101-810, *Copyright Act of 1976*.
- Ley 99-658, Title I, sec. 101, 14 de noviembre de 1986, 100 Stat. 3673, Acuerdo de Libre Asociación con Palao.
- Ley 99-239, 14 de enero de 1986, 99 Stat 1770, Acuerdo de Libre Asociación con Islas Marshall y Estados Federados de Micronesia.
- Ley de 19 de marzo de 1920, cap. 104, 41 Stat. 533.
- Ley de 20 de febrero de 1905, cap. 592, 33 Stat. 724
- Ley de 3 de marzo de 1881, cap. 138, 21 Stat. 502;
- *Martha's Vineyard Viticultural Area*, 50 Fed. Reg. 255 (3 de enero de 1985).
- *Moon Mountain District Sonoma County Viticultural Area*, 78 Fed. Reg. 14046-01(4 de marzo de 2013).
- *Moon Mountain District Sonoma County Viticultural Area*, 78 Fed. Reg. 60690-01 78, Fed. Reg. 14046-01 (4 de marzo de 2013).
- *North Coast Viticultural Area*, 48 Fed. Reg. 42,973, 42,976 (21 de sept. de 1983).
- *Rules of Practice for Trademark Related Filings under the Madrid Protocol Implementation Act, Final Rule*, del 26 de septiembre de 2003, 37 C.F.R. Partes 2 y 7, 68 Fed. Register 187.
- *Standards of Identity for Pisco and Cognac*, 78 Fed. Reg. 28739-01.
- *Tariff Act of 1930*, según enmendada, 19 U.S.C. sec. 1337, (Ley Arancelaria).
- *Trademark Dilution Revision Act of 2006* a la sección 43(c)(1), 15 U.S.C. sec. 1125(c)(1).
- *Wild Horse Valley Viticultural Area; California*, 53 Fed. Reg. 48244-02 (30 de nov. de 1988).

PUERTO RICO

- Carta Autonómica de 1897, 1 L.P.R.A., Documentos Históricos.
- Código Civil de 1930, 32 L.P.R.A. sec. 7.
- Código de Comercio de 1932, 10 L.P.R.A. sec. 1002,
- Código de Seguros, 26 L.P.R.A. 2702.
- Código Político de 1902, 1 L.P.R.A. sec. 1 y ss.
- Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A., Documentos Históricos.
- Ley 1 del 1 de diciembre de 1989, 29 L.P.R.A. § 310.

- Ley 1 del 31 de enero de 2011, 13 L.P.R.A. sec. 33231, Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011
- Ley 10 del 7 de Julio de 1971, 24 L.P.R.A. 742
- Ley 118 de 29 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 242.
- Ley 120 de 28 de junio de 1969, 24 L.P.R.A. 771a
- Ley 120 de 30 de junio de 1965, 10 L.P.R.A. sec. 241.
- Ley 136 del 21 de septiembre de 2010, sec. 5.2, 10 L.P.R.A. 2622
- Ley 169 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada por la Ley 124 del 12 de julio de 2011, 10 L.P.R.A. sec. 223 y ss, conocida como Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.
- Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. 2101 y ss, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
- Ley 20 del 9 de abril de 1941, 20 L.P.R.A. 652a
- Ley 214 del 14 de octubre de 1995, 7 L.P.R.A. sec. 1080
- Ley 23 de 24 de febrero de 2011, 10 L.P.R.A. 650
- Ley 236 del 31 de agosto de 2004, 7 L.P.R.A. 630o
- Ley 254 del 3 de septiembre de 2003, 20 L.P.R.A. 172
- Ley 34 del 11 de junio de 1957, 5 L.P.R.A. sec. 1096
- Ley 50 de 13 de marzo de 1913, 10 L.P.R.A. secs. 208-215.
- Ley 55 de 2012, conocida como Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1401i-1401ff.
- Ley 60 de 19 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 231 y ss.
- Ley 70 del 23 de julio de 2013 se creó la Ley para el Desarrollo de una Marca País
- Ley 72 del 26 de abril de 1940, 24 L.P.R.A. 721
- Ley 97 del 24 de junio de 1971, 20 L.P.R.A. 2097
- Ley 97 del 5 de junio de 1973, según enmendada, 7 L.P.R.A. 1057a
- Reglamento 2648 de 29 de mayo de 1980, Sobre competencia justa Núm. VII proscribiendo prácticas y métodos injustos de competencia y enumerando actos que constituyen métodos injustos de competencia.
- Reglamento 7437 del 14 de diciembre de 2007, “Reglamento para implantar las disposiciones del Subtítulo B Arbitrios de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 1994, según enmendada, conocido como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1995” y la Ley Núm. 11 de 22 de agosto 1933, según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azar; y para derogar el Reglamento Núm. 7215”.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

- Decisión 94/800/CE del Consejo del 22 de diciembre de 1994 sobre la conclusión en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay.
- Decisión del Consejo (UE) 793 del 27 de octubre de 2003, aprobando la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo relativo al Acuerdo de Madrid que concierne al Registro Internacional de las Marcas, es adoptado en Madrid, el 27 de junio, 1989 (2003).
- Decisión del Consejo 2006/954/CE de 18 de diciembre de 2006 por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo

- de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999 (2006).
- Decisión del Consejo de 16 de marzo de 2000 relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (2000).
 - Decisión del Consejo de 30 de mayo de 2005 por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, según fue revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (2005).
 - Declaración de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, del 13 de abril de 2005 (2005/295/CE).
 - Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
 - Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
 - Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la cual deroga la Directiva 89/104/CEE sobre armonización)
 - Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 1576/89 del Consejo.
 - Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004 (LCEur 2004, 278, 3595), sobre el control de las concentraciones entre empresas y, sobre todo, en la modernización de la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia centrada en el Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 (LCEur 2003, 1 y LCEur 2004, 1787), relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del TCCE (RCL 1999, 1205 ter).
 - Reglamento (CE) 2081/1992 sobre la protección de las indicaciones geográficas en productos agrícolas y alimenticios del 14 de julio de 1992.
 - Reglamento (CE) 436/2009 de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo que respecta al registro vitícola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación de información para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola.
 - Reglamento (CE) 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios.
 - Reglamento (CE) 606/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del

Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables.

- Reglamento (CE) 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas, versión consolidada disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009R0607-20130701>.
- Reglamento (CE) 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”).
- *Reglamento (CE) 952/2007 de la Comisión, de 9 de agosto de 2007, que anula el registro de una denominación registrada en el registro de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas [Newcastle Brown Ale (IGP)].*
- Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.
- Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008 del Consejo.
- Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y se establece un marco común de seguimiento y evaluación con objeto de medir el rendimiento de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007.
- Reglamento (UE) 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo
- Reglamento (UE) 368/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de abril de 2012 por el cual se encomienda a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- Reglamento (UE) 401/2010 de la Comisión, de 7 de mayo de 2010,
- Reglamento (UE) 538/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011
- Reglamento (UE) 519/2013 de la Comisión de 21 de febrero de 2013,
- Reglamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- *Reglamento (UE) 702/2010 de la Comisión, de 4 de agosto de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de*

Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Olomoucké tvarůžky (IGP)]

- Reglamento CE No. 207/2009 del Consejo del 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (el cual sustituye al Reglamento CE No. 40/1994).
- *Reglamento de Ejecución (UE) 1050/2011 de la Comisión, de 20 de octubre de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Darjeeling (IGP)]*.
- Reglamento de Ejecución (UE) 1185/2012 de la Comisión de 11 de diciembre de 2012,
- Reglamento de Ejecución (UE) 428/2012 de la Comisión de 22 de mayo de 2012,
- Reglamento de Ejecución (UE) 579/2012 de la Comisión de 29 de junio de 2012,
- Reglamento de Ejecución (UE) 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Reglamento de Ejecución (UE) 670/2011 de la Comisión de 12 de julio de 2011,
- Reglamento de Ejecución (UE) 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.
- *Reglamento de Ejecución (UE) 745/2011 de la Comisión, de 28 de julio de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Karlovarské trojhránky (IGP)]*
- Reglamento de Ejecución (UE) 753/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013.
- Reglamento Delegado (UE) 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales.

OTROS DOCUMENTOS

- Comisión Europea, “Geographical Indications, Background Paper to the Green Paper on Agricultural Product Quality, DG Agriculture and Rural Development Working Document”, octubre de 2008, disponible en http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/workingdocs/gi_en.pdf, última visita 15 de septiembre de 2015, p. 6-7.
- Comisión Europea, Informe del 22 de diciembre de 2010 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (SEC(2010) 1589 final), disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0779&from=ES>, consultado el 12 de junio de 2015.
- Comisión Europea, Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad, 15 de octubre de 2008, COM/2008/0641 final, p. 6, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:52008DC0641>, consultada el 15 de septiembre de 2015.
- Comisión Europea, *Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market*, Informe final de 18 de febrero de 2013, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf, consultado el 30 de julio de 2015.
- CONSUMERS INTERNATIONAL, “Consumer Policy and Multilateral Competition Frameworks: A Consumers International Discussion Paper”, March 2003, disponible en http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp03_ci_disc_paper.pdf, última visita el 15 de agosto de 2015. CONSUMERS INTERNATIONAL, “Consumer Policy and ...”, *op. cit.*, p.
- DE SOUSA, Dariel, *Protection of Geographical Indications under the TRIPS Agreement and Related Work of the WTO*, 2001, WIPO, documento WIPO/GEO/MVD/01/2.
- EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY, *Conflicts of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary*, OxfordUniversity Press, Oxford, 2013
- HÖPPERGER, Marcus, “Marcas no tradicionales: Entra en vigor el Tratado de Singapur”, *Revista de la OMPI*, Núm. 1/2009.
- INTA, *INTA Model Framework for the Establishment of a Multilateral System for the Notification and Registration of Geographical Indications for Wines and Spirits Pursuant to TRIPS Article 23(4)* de abril de 2009
- OCDE, LUCATELLI, Sabrina "Appellations of Origin and Geographical Indications in OECD Member Countries: Economic and Legal Implications", OCDE, Directorate for Food, Agriculture and Fisheries, Trade Directorate (2000), COM/AGR/APM/TD/WP(2000)15/FINAL, pp.57–65, disponible en <http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CO>

M/AGR/APM/TD/WP(2000)15/FINAL&docLanguage=En, última consulta el 15 de septiembre de 2015.

- OMC-Consejo de los ADPIC, Examen de la aplicación de las disposiciones de la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo, Resumen de las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas (IP/C/13 Y ADD.1), 24 de noviembre de 2003, IP/C/W/253/Rev.1.
- OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la Unión Europea del 18 de mayo de 2015, WT/TPR/S/317, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s317_s.pdf, consultado el 6 de septiembre de 2015. OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del ..., *op. cit.*, p.
- OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de EE.UU. del 13 de marzo de 2015, WT/TPR/S/307/Rev.1, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s307_s.pdf, consultado el 21 de agosto de 2015. OMC-Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría .. EE.UU. ..., *op. cit.*, p.
- OMC, Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en Doha, Qatar, adoptada el 14 de noviembre de 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, y Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 2004, WT/L/579.
- OMC, Informe del Presidente del Consejo de los ADPIC, Embajador Darlington Mwape, al Comité de Negociaciones Comerciales del 21 de abril de 2011, p. 1, párr. 5, TN/IP/21.
- OMC, Informe sobre el Sistema Multilateral de Notificación y Registro de las Indicaciones Geográficas del Presidente del Consejo del ADPIC de 1 de abril de 2014, Embajador Alfredo Suescum, TN/IP/22.
- OMPI, “El nuevo Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas - ¿En qué consisten los cambios?”, Revista de la OMPI, Núm. 3/2006.
- OMPI, “La definición de las indicaciones geográficas”, documento preparado por la Secretaría el 1 de octubre de 2002, Documento del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas (en adelante SCT), SCT/9/4.
- OMPI, “Marcas: Año excepcional para el Sistema de Madrid, Revista de la OMPI”, Núm. 2/2005.
- OMPI, Propuesta formulada por los Estados Unidos de América al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Plan de trabajo para estudiar la viabilidad de adoptar un sistema de presentación de solicitudes de registro de indicaciones geográficas, 18 de febrero de 2014, SCT/31/7 ANEXO, p. 6.
- ONU- Resolución 683 (1990) del Consejo de Seguridad sobre cesación de cesado la aplicabilidad del Acuerdo de Administración Fiduciaria, aprobada en la sesión 2972 el 22 de diciembre de 1990.
- ONU- Resolución 748/VIII de la Asamblea General, A/RES/748(VIII), sobre cesación del envío de la información transmitida en virtud del inciso (e) del Artículo 73 de la Carta, relativa a Puerto Rico (27 de noviembre de 1953).

- ONU- Resolución 956 (1994) del Consejo de Seguridad sobre cesación de Administración Fiduciaria-Palau, aprobada en la sesión 3455 el 10 de noviembre de 1994, S/RES/956 (1994).
- ONU-Decisión del Comité Especial de 23 de junio de 2014 relativa a Puerto Rico, informe preparado por el Relator del Comité Especial, Sr. Bashar Ja'afari (República Árabe Siria).
- ONU-Resolución 1514(XV) de la Asamblea General, A/RES/1514(XV), "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales" (14 de diciembre de 1960)
- ONU-Resolución 1541(XV) de la Asamblea General, A/RES/1541(XV), "Principios que pueden servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas" (15 de diciembre de 1960).
- ONU-Resolución A/AC.109/1999/28 aprobada por el Comité Especial en su 12a sesión, celebrada el 6 de julio de 1999.